

Droits de propriété intellectuelle

Droits de propriété intellectuelle.....	1
Contents.....	Error! Bookmark not defined.
Module 1 : Introduction.....	2
Leçon 1 : Introduction à la protection de la propriété intellectuelle.....	2
Module 2 : Protection de la propriété intellectuelle et votre entreprise.....	5
Leçon 1 : Votre entreprise a-t-elle besoin de protéger sa propriété intellectuelle ?.....	5
Module 3 : Connaître les différents types de droits de propriété intellectuelle.....	9
Leçon 1 : Introduction.....	9
Leçon 2 : Droits d'auteur.....	9
Leçon 3 : Marques de commerce.....	14
Leçon 4 : Les brevets.....	21
Leçon 5 : Secret commercial (Informations non divulguées).....	25
Module 4 : Comment obtenir et protéger vos droits de propriété intellectuelle aux États-Unis.....	28
Leçon 1 : Introduction.....	28
Leçon 2 : Droits d'auteur.....	29
Leçon 3 : Marques de commerce.....	33
Leçon 4 : Les brevets.....	42
Leçon 5 : Secrets commerciaux.....	47
Leçon 6 : Autres moyens de protection des droits de propriété intellectuelle aux États-Unis.....	48
Module 5 : Obtenir et protéger vos droits de propriété intellectuelle à l'étranger.....	51
Leçon 1 : Comment obtenir et protéger vos droits de propriété intellectuelle à l'étranger.....	51
Module 6 : Protéger vos droits de propriété intellectuelle.....	63
Leçon 1 : Comment protéger vos droits de propriété intellectuelle.....	63

Module 1 : Introduction

Leçon 1 : Introduction à la protection de la propriété intellectuelle

La protection de la propriété intellectuelle : un exemple des enjeux pour les petites entreprises

Au début des années 2000, Commerce Electronics Corp. (CEC) a remarqué que ses ventes en Europe avaient commencé à chuter sans raison apparente. Petit fabricant de panneaux de contrôle pour cuisines haut de gamme, CEC ne comprenait pas ce qu'il se passait car le marché européen avait toujours constitué une source de revenus prévisible. Rapidement, l'entreprise s'est aperçue qu'une entreprise chinoise imitait ses produits, allant jusqu'à imprimer le nom de CEC, son adresse et le numéro de référence catalogue sur les faux panneaux de contrôle. À cause de cette contrefaçon, CEC estime avoir perdu de 10 à 12 emplois à ce jour et 1 million de dollars É.U. de chiffre d'affaires annuel, ce qui représente beaucoup pour une petite entreprise.

Des entreprises comme CEC risquent gros en cas d'infraction aux droits de la propriété intellectuelle. Elles voient leurs ventes chuter, paient le remplacement de produits de contrefaçon défectueux, risquent d'être poursuivies pour dommages corporels à cause des produits défectueux et, pire encore sans doute, leur image de marque et leur réputation, construites pendant de longues années, n'en ressortent pas indemnes.

Ce cours est conçu pour aider les petites entreprises à prendre des mesures afin de se protéger contre le type de préjudice que CEC et beaucoup d'autres entreprises ont subi à cause de violations des droits de propriété intellectuelle aux États-Unis et à l'étranger. Bien qu'il soit destiné aux petites entreprises, les informations qui y sont présentées sont utiles pour les entreprises de toutes tailles.

Introduction au droit de la propriété intellectuelle

Réussir dans l'économie mondiale d'aujourd'hui dépend de façon croissante de l'identification, de la protection, et de la défense des actifs de propriété intellectuelle. En fait, les entreprises et entrepreneurs tirant leur richesse de la propriété intellectuelle contribuent aujourd'hui davantage à la croissance économique des États-Unis que tout autre secteur d'activité. Selon le rapport économique de 2006 du président :

–
La propriété intellectuelle représente environ 1/3 de la valeur des entreprises américaines

–
aux États-Unis représente probablement plus de 5 mille milliards de dollars É.U.

En 2003, la propriété intellectuelle et les entreprises liées à la propriété intellectuelle représentaient plus de 17 % du produit intérieur brut des États-Unis.

Bon nombre de petites entreprises ne comprennent qu'aujourd'hui la nature et la portée de leurs actifs, et dans quelle mesure ils peuvent être protégés par un ou plusieurs types de droits de la propriété intellectuelle.

Malheureusement, les progrès technologiques ayant rendu la copie et la distribution à grande échelle de marchandises piratées et contrefaites faciles et bon marché, le vol de propriété intellectuelle s'est beaucoup répandu. Aujourd'hui, le piratage, la contrefaçon et d'autres types de vols de propriété intellectuelle posent une menace sérieuse à toutes les entreprises.

Étant donné la menace significative que pose le vol de propriété intellectuelle vis-à-vis de la réussite des entreprises et de l'économie dans son ensemble, la protection des actifs de propriété intellectuelle est cruciale, que vous soyez une grande entreprise multinationale ou une entreprise individuelle. Si certaines petites entreprises concluent hâtivement que "seules les entreprises de plus grande importance peuvent" protéger leurs actifs de propriété intellectuelle, ne pas identifier, protéger ni appliquer les droits de la propriété intellectuelle risque de déterminer la pérennité ou non d'une entreprise.

Définition des droits de propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle concernent les créations de l'esprit humain. Des individus, des entreprises ou d'autres entités peuvent les revendiquer. Les droits de propriété intellectuelle accordent normalement à leur détenteur le droit exclusif de contrôler l'usage de la création pendant une certaine période de temps. Les lois qui régissent les droits de propriété intellectuelle sont conçues pour stimuler l'innovation et la créativité, assurer une concurrence loyale et protéger les consommateurs.

Par droits de propriété intellectuelle, on entend ce qui suit :

- Les droits d'auteur et autres droits connexes
- Les marques de commerce (y compris les indications géographiques)
- Brevets
- Les dessins industriels, les conceptions de circuits intégrés et les variétés de plantes
- Les secrets commerciaux

Importance de la protection de la propriété intellectuelle pour les petites entreprises

Des rapports récents, tels que ceux qui montrent que les petites entreprises produisent désormais entre 13 et 14 fois plus de brevets par salarié que les grandes, font ressortir le rôle majeur qu'elles jouent en matière d'innovation et dans l'essor de l'économie américaine. La protection de la propriété intellectuelle associée à leurs innovations joue donc un rôle crucial pour les petites entreprises et ce, à plusieurs titres. La propriété intellectuelle peut permettre à une petite entreprise de :

- Tirer profit de ses idées et créations, et des concessions de licences sur ses droits
- S'assurer un créneau spécialisé et ainsi, être compétitif avec les entreprises de plus grande taille
- Établir et élargir sa réputation et sa clientèle sur le marché

La propriété intellectuelle est également susceptible de :

- Renforcer la valeur d'une petite entreprise aux yeux des investisseurs et des institutions de financement
- Augmenter la valeur d'une petite entreprise dans le cas d'une vente ou d'une fusion

Exemple : comment la protection de la propriété intellectuelle peut contribuer à la réussite d'une petite entreprise

En 2001, Solartex, Inc. (Solartex), une petite entreprise de recherche et développement dans l'énergie solaire, a inventé un tissu qui absorbe l'énergie solaire pour la convertir en énergie thermique. Les vêtements d'hiver fabriqués dans ce tissu sont à la fois très légers et très chauds, même aux températures les plus froides.

Avant de divulguer son invention, Solartex a fait une demande de brevet aux États-Unis et à l'étranger pour son tissu révolutionnaire, qui lui a été délivré. Après des recherches approfondies sur les marques de commerce utilisées dans le monde, l'entreprise a adopté le nom de marque "Suntex" pour désigner son tissu. Elle a immédiatement déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce Suntex et de son logo aux États-Unis, en Europe, en Asie, ainsi qu'en Amérique Centrale et du Sud.

Suite à son lancement, le tissu Suntex a immédiatement fait sensation dans le monde entier. Solartex ayant obtenu des brevets pour le tissu aux États-Unis et à l'étranger, l'entreprise garantissait sa position de fabricant et de fournisseur exclusif de ce tissu absorbant l'énergie solaire. Elle a ainsi connu une croissance et une expansion rapides. Elle a ainsi connu une croissance et une expansion rapides. Le dépôt par Solartex de sa marque de commerce et du logo Suntex aux États-Unis et à l'étranger lui ont permis de protéger efficacement la marque et l'image Suntex tandis que les ventes augmentaient.

En 2006, Solartex a été rachetée pour 500 millions de dollars É.U. Ce prix élevé se fondait principalement sur les ventes de tissu Suntex et les droits de propriété intellectuelle associés au produit. Si Solartex n'avait pas pris de mesures pour protéger avec soin ses droits de propriété intellectuelle sur Suntex dès le début, il est probable que l'entreprise n'aurait sans doute pas connu une telle destinée.

Vulnérabilité des petites entreprises au vol de propriété intellectuelle

La protection des actifs de propriété intellectuelle de valeur est essentielle pour les dirigeants de petites entreprises et c'est une véritable gageure. Les petites entreprises sont susceptibles d'avoir des difficultés à protéger efficacement leur propriété intellectuelle car elles manquent souvent :

- D'expérience en matière de protection de la propriété intellectuelle et risquent ainsi de pénétrer sur des marchés sans avoir pris les précautions adéquates à l'encontre du vol de propriété intellectuelle
- D'expertise juridique en interne (voire même d'avocat extérieur, spécialisé en propriété intellectuelle)

- De moyens financiers pour se lancer dans de longues actions en justice concernant la propriété intellectuelle ou pour entreprendre des opérations à grande échelle de lutte contre le piratage et la contrefaçon

Outre le manque de moyens et d'expertise dont disposent les grandes entreprises, les petites entreprises sont également particulièrement vulnérables au vol de propriété intellectuelle car elles n'ont souvent pas d'autres gammes de produits sur lesquelles se reposer si elles sont victimes d'un vol d'actif de propriété intellectuelle.

Module 2 : Protection de la propriété intellectuelle et votre entreprise

Leçon 1 : Votre entreprise a-t-elle besoin de protéger sa propriété intellectuelle ?

Introduction

Si vous avez récemment créé votre entreprise ou si vous possédez une entreprise mais n'avez pas encore entrepris les démarches pour protéger vos droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur et à l'étranger, peut-être ne savez-vous pas quels droits de propriété intellectuelle votre entreprise doit protéger. Si vous pensez que vous n'avez pas de connaissances suffisantes sur les droits de propriété intellectuelle de votre entreprise, vous n'êtes pas seul. Par exemple, une étude réalisée par l'Office américain des brevets et des marques fait ressortir que 85 % des entreprises ignorent que l'enregistrement des brevets et des marques de commerce aux États-Unis ne protège pas la propriété intellectuelle sur les marchés étrangers.

À l'écran suivant, vous pourrez répondre à un questionnaire qui vous permettra d'estimer la nature des droits de propriété intellectuelle de votre entreprise.

Évaluation des besoins : votre entreprise possède-t-elle des actifs de propriété intellectuelle ? Pour identifier les types de droits de propriété intellectuelle que vous pourriez avoir besoin de protéger :

Lisez attentivement les 15 questions ci-dessous.

- En parcourant le questionnaire, répondez par oui ou par non à chaque question.
- Les instructions pour analyser vos résultats vous seront données à la fin.

Évaluation des besoins :

1. Votre entreprise a-t-elle un nom ou un logo qui la symbolise auprès de ses clients (par ex., “Nike” ou “Delta Airlines”) ?
2. Votre entreprise conçoit-elle ou crée-t-elle matériel ou logiciel informatique ?
3. Votre entreprise possède-t-elle des informations confidentielles qui lui procurent un avantage sur ses concurrents (par ex., des formules de produits, procédés de fabrication, listes de clients, stratégies de commercialisation, codes source (informatique), informations tarifaires, données financières, listes de fournisseurs) ?

4. Votre entreprise utilise-t-elle des noms de marques ou des logos en rapport avec des produits ou des services spécifiques qu'elle offre (par ex., la gamme de baskets Nike "Airwalk" ou le programme "SkyMiles" de Delta) ?
5. Votre entreprise conçoit-elle ou crée-t-elle des machines, outils, instruments, méthodes, systèmes, procédés, corps composés, formules ou produits pharmaceutiques ?
6. Votre entreprise vend-elle des produits de couleur(s), d'odeur(s) ou de son(s) uniques qui les distinguent de ceux de vos concurrents ?
7. Votre entreprise crée-t-elle ou participe-t-elle à la création originale d'œuvres d'art, de graphismes, de publicités, de photographies, d'articles écrits, de poésie, de livres, de musique, d'enregistrements audio ou vidéo, de films ou d'œuvres dramatiques ?
8. Votre entreprise participe-t-elle à la production, représentation ou diffusion d'enregistrements sonores, de diffusions radiotélévisées, ou encore de spectacles artistiques vivants ?
9. Votre entreprise vend-elle un produit dans un emballage doté d'une forme ou d'un design unique ?
10. Votre entreprise crée-t-elle, ou contribue-t-elle, à la création de dessins d'architecture ?
11. Votre entreprise utilise-t-elle des slogans publicitaires pour vendre ses services ou produits ?
12. Votre entreprise utilise-t-elle des catalogues, des brochures, des prospectus ou des manuels ?
13. Votre entreprise conçoit-elle ou crée-t-elle des produits dotés d'une forme ou d'un design unique ?
14. Votre entreprise conçoit-elle, ou contribue-t-elle à la création de designs de textiles, vêtements ou accessoires ?
15. Votre entreprise dispose-t-elle d'un site Internet, ou commercialise-t-elle ou vend-t-elle des produits via Internet ?

Comment analyser vos résultats

If you answered yes to questions 1, 4, 6, 9, or 11, then your business likely has trademark rights that require protection.

- Si vous avez répondu affirmativement aux questions 2, 7, 8, 10, 12, 14 ou 15, votre entreprise a probablement des droits d'auteur qui doivent être protégés.
- Si vous avez répondu affirmativement à la question 3, votre entreprise a probablement des droits de secret commercial qui doivent être protégés.
- Si vous avez répondu affirmativement aux questions 5, 13 ou 14, votre entreprise a probablement des droits de brevet qui doivent être protégés.

Dans le reste du cours, vous en apprendrez davantage sur ces droits et sur les mesures que vous pouvez prendre pour les protéger et les faire appliquer aux États-Unis et à l'étranger.

Réaliser un audit de propriété intellectuelle Avant de pouvoir prendre des mesures efficaces pour protéger les droits de propriété intellectuelle de votre entreprise, il est nécessaire que vous connaissiez parfaitement la nature et la valeur de vos actifs de propriété intellectuelle. La meilleure façon d'y parvenir est de réaliser un audit de propriété intellectuelle de votre entreprise. Un audit de propriété intellectuelle est un examen systématique de la propriété intellectuelle détenue, utilisée ou acquise par une entreprise. Les objectifs d'un audit de la propriété intellectuelle sont les suivants :

- Identifier toute la propriété intellectuelle détenue ou utilisée par l'entreprise
- Envisager des moyens appropriés pour protéger les actifs de propriété intellectuelle qu'elle détient
- Fournir les informations nécessaires pour fixer la valeur de ces actifs intangibles de l'entreprise

En tant que chef d'une petite entreprise, vous pouvez réaliser un audit de propriété intellectuelle officieux en consultant les informations publiques (voir des exemples de sources d'informations au Centre d'information et de documentation). Envisagez de prendre conseil auprès d'un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour vous aider à élaborer votre stratégie dans ce domaine. Un conseiller financier peut également vous aider à fixer la valeur commerciale d'un actif de propriété intellectuelle spécifique qui pourrait influencer votre stratégie en matière de propriété intellectuelle.

Importance d'un audit de propriété intellectuelle

Un audit de propriété intellectuelle offre de nombreux avantages substantiels à une entreprise. Par exemple, il :

- Contraint une entreprise à réfléchir aux actifs de propriété intellectuelle qu'elle possède, à les identifier et à rechercher les stratégies possibles pour protéger chacun d'entre eux
- Oblige une entreprise à se demander dans quelle mesure elle dépend de la propriété intellectuelle des autres, à évaluer ses licences et à déterminer ses besoins en développement de propriété intellectuelle
- Procure les informations nécessaires pour assurer la prise de mesures adéquates afin de protéger tous les actifs de propriété intellectuelle
- Fournit les informations nécessaires pour permettre l'évaluation des actifs de propriété intellectuelle susceptibles de constituer des composants importants dans l'évaluation globale de l'entreprise
- Peut contribuer à l'augmentation de la capacité d'autofinancement d'une entreprise par le biais des licences accordées à des tiers
- Peut aider une entreprise à identifier des actifs qui pourraient éventuellement servir de garantie de financement
- Apporte un élément complémentaire dans les calculs de rentabilité des décisions d'application
- Réduit les coûts en éliminant ceux associés à des éléments de propriété intellectuelle dépassés
- Contribue à assurer un usage adéquat de la propriété intellectuelle des autres
- Contribue à assurer un usage adéquat de la propriété intellectuelle de l'entreprise

- Aide à déterminer les modalités du règlement de l'impôt (certains pays autorisent l'amortissement de la taxe foncière au cours de la durée de vie de l'actif)

Mécanismes d'un audit de propriété intellectuelle

Un audit de propriété intellectuelle doit couvrir les actifs que l'entreprise possède, pour lesquels elle détient une licence, ou qui font partie de ses produits et services. Concernant ses actifs, une entreprise doit déterminer :

- Le(s) type(s) de protection de propriété intellectuelle disponible(s) pour protéger chacun d'eux
- Les pays, régions ou marchés où chaque actif de propriété intellectuelle doit être protégé (y compris la nécessité de les protéger contre le vol par le site Internet de l'entreprise)
- Si, et dans quelle mesure, le(s) type(s) de protection de propriété intellectuelle déterminé(s) est/sont disponible(s) dans un pays spécifique
- La durée, ou "vie," de chaque type de propriété intellectuelle
- Les coûts de protection de l'actif de propriété intellectuelle dans un pays spécifique (et inversement, les coûts potentiels liés à la non-protection de l'actif de propriété intellectuelle dans ce pays)
- La valeur de chaque actif de propriété intellectuelle pour l'entreprise et s'il mérite d'être protégé dans un pays spécifique. La valeur d'un actif de propriété intellectuelle se détermine comme suit :
 - Sa contribution à l'entreprise
 - Sa valeur de revente et celle de sa licence
 - Les sommes investies pour le développer
 - Les sommes que l'entreprise accepterait d'investir pour le protéger ou pour faire appliquer les lois contre la contrefaçon

Un audit de propriété intellectuelle vous permet également de garantir que tous les actifs de propriété intellectuelle que vous utilisez et qui appartiennent à des tiers font l'objet de licences en bonne et due forme ou encore que vous avez l'autorisation de vous en servir (de préférence par écrit). Certains usages d'éléments appartenant à des tiers sont susceptibles de relever des dispositions "d'utilisation équitable" de la loi relative aux marques de commerce et aux droits d'auteur. Cependant, ce n'est pas le cas pour la plupart des utilisations commerciales d'éléments appartenant à des tiers.

Cliquez ici pour voir un exemple d'audit de propriété intellectuelle d'une entreprise.

http://www.wipo.int/sme/fr/documents/ip_audit.htm

Quelle que soit sa taille, toute entreprise devrait réaliser un audit initial de propriété intellectuelle afin de déterminer quels actifs elle possède, si et dans quelle mesure ils doivent être protégés par des droits de propriété intellectuelle, et dans quel(s) pays il faudrait envisager de les protéger. La fréquence de réalisation de l'audit de propriété intellectuelle d'une entreprise dépend de la taille et de la nature de son activité. Toutefois, un audit de propriété intellectuelle doit toujours être réalisé en coordination avec d'autres événements, tels que la mise en ligne d'un site Internet, l'achat ou la vente de l'entreprise, l'octroi de licences de droits de propriété intellectuelle à des tiers ou l'implantation de l'entreprise dans de nouveaux pays, régions ou marchés.

Module 3 : Connaître les différents types de droits de propriété intellectuelle

Leçon 1 : Introduction

Introduction

Le terme “propriété intellectuelle” englobe un ensemble de droits que peuvent revendiquer des individus ou des entités. Ces droits sont les suivants :

- Les droits d'auteur et autres droits connexes
- Les marques de commerce (y compris les indications géographiques)
- Brevets
- Les dessins industriels et les conceptions de circuits intégrés
- Les secrets commerciaux

Leçon 2 : Droits d'auteur

Introduction au droit d'auteur

Le domaine des droits d'auteur met en exergue certaines des questions de propriété intellectuelle qui font le plus couler d'encre aujourd'hui : piratage de logiciels, partage de fichiers musicaux, reproduction illégale de films et de jeux vidéo. Les progrès technologiques tels que la numérisation et Internet facilitent la reproduction et la distribution dans le monde entier d'oeuvres protégées par le droit d'auteur et ce, à moindre coût. Par conséquent, faire respecter le droit d'auteur est devenu une question de premier plan pour les entreprises du monde entier. Toute entreprise possède des éléments, des supports marketing par exemple, qui sont protégés par le droit d'auteur. Par ailleurs, votre entreprise ne devra pas porter atteinte au droit d'auteur des autres.

Définition du droit d'auteur

Le droit d'auteur est une forme de protection légale accordée aux auteurs d'oeuvres de création originale. Il sert à protéger une vaste gamme de domaines, à savoir :

- Les œuvres littéraires
- Les œuvres musicales
- Les œuvres dramatiques
- Les pantomimes et les œuvres chorégraphiques
- Les œuvres architecturales
- Les œuvres illustrées, graphiques et sculpturales

- Les films de long métrage et autres œuvres audiovisuelles
- Les enregistrements sonores
- Les programmes informatiques

Contrairement à ce qu'on croit, la protection des droits d'auteur s'étend seulement à l'expression tangible d'une idée, non à l'idée elle-même.

Supports commerciaux courants protégés par les droits d'auteur

Presque toutes les entreprises, grandes ou petites, créent des éléments qui sont protégés par le droit d'auteur. Citons par exemple :

- Des brochures
- Des catalogues
- Des supports publicitaires
- Des modes d'emploi
- Des logos
- Des sites Internet

Droits procurés par les droits d'auteur - exemple

En résumé, le détenteur de droits d'auteur possède le droit **exclusif** de faire et d'autoriser des tiers à faire ce qui suit :

- Copier l'œuvre
- Modifier l'œuvre
- Distribuer l'œuvre publiquement
- Représenter l'œuvre ou l'exposer en public

Vous trouverez à la suite l'exemple d'une détentrice hypothétique de droits d'auteur et des différentes façons dont elle peut exercer un contrôle de son œuvre protégée et l'exploiter. Annie Gesso est une jeune artiste-peintre dont les œuvres font sensation dans le monde entier. L'un de ses tableaux a fait la couverture du magazine Time avec son autorisation. Annie est propriétaire des droits d'auteur de tous ses tableaux.

Depuis qu'une de ses œuvres a figuré sur la couverture de Time, Annie est assaillie de demandes d'utilisation de ses tableaux de diverses façons, notamment :

- Leur exposition dans des musées d'art moderne
- L'impression et la vente d'affiches de ses œuvres
- La reproduction d'illustrations de ses tableaux sur des cartes et calendriers
- Leur utilisation sur le plateau d'un nouveau film
- L'élaboration d'un ouvrage pour enfants comportant des illustrations basées sur des versions adaptées de ses tableaux

En vertu des droits d'auteur qu'elle détient, Annie a le droit d'autoriser et de contrôler tous ces usages de son œuvre.

Création d'un droit d'auteur

Aux États-Unis et dans la plupart des autres pays, la protection des droits d'auteur ne dépend pas de procédures ou formalités officielles. En fait, on considère qu'une œuvre de création est protégée par le droit d'auteur dès l'instant qu'elle existe, à condition qu'elle soit à la fois : **originale** et **fixée sous une forme tangible**.

Originalité

Selon les lois relatives au droit d'auteur, "l'originalité" suppose que l'auteur a créé l'œuvre de façon indépendante et qu'elle est dotée d'un minimum de créativité. "Créée de façon indépendante" signifie simplement que l'œuvre doit être le fruit du travail indépendant de l'auteur et qu'elle ne doit pas avoir été copiée sur l'œuvre de quelqu'un d'autre. Une œuvre peut être originale sans être nouvelle ni unique.

Par exemple, le nouvel ouvrage d'un auteur "Comment choisir des actions pour s'enrichir" est original dans le sens du droit d'auteur tant qu'il n'a pas créé le livre en copiant des œuvres existantes, même s'il s'agit du millionième livre écrit sur le sujet du choix des actions.

Œuvre fixée sous une forme tangible

"Fixée sous une forme tangible" suppose que l'œuvre est suffisamment permanente ou stable pour en permettre la perception, la reproduction ou la communication sous une autre forme pour une période plus que transitoire. La forme, la manière ou le moyen d'expression n'a pas d'incidence. Par exemple, les mots peuvent être fixés par l'écriture, en les tapant sur une vieille machine à écrire, en les dictant sur un dictaphone ou en les saisissant avec un logiciel de traitement de texte.

Le concept de droit d'auteur lié à l'obligation de fixation est celui de l'idée par opposition à l'expression. Plus spécifiquement, le droit d'auteur ne protège pas de simples idées ; il protège la façon dont un artiste exprime cette idée, que ce soit par les mots, la peinture, la sculpture, ou par toute autre forme tangible. Le droit d'auteur protège seulement l'auteur contre la copie de son œuvre mais n'empêche pas d'autres artistes de créer leur propre expression originale de la même idée.

Par exemple :

- Quiconque peut utiliser l'idée d'un héros doté de pouvoirs surhumains. Cependant, seuls les détenteurs des droits d'auteur de "Superman" peuvent publier des histoires relatives à ce super-héros et à l'environnement qu'ils ont créé autour du personnage.
- Quiconque peut utiliser l'idée d'un jeune garçon qui se découvre des pouvoirs magiques. Rowling est autorisée à publier des histoires de Harry Potter ou de tout autre personnage qui habite ses livres.

Si l'enregistrement n'est pas obligatoire pour protéger un droit d'auteur, de nombreux pays ont mis en place des systèmes d'enregistrement. Dans bon nombre de ces pays, l'enregistrement permet plus facilement aux

détenteurs de droits d'auteur de faire la preuve des atteintes à ces droits en cas de procès. Aux États-Unis, les propriétaires d'œuvres d'origine américaine doivent avoir enregistré leurs droits d'auteur pour entamer une action en justice aux États-Unis.

- Reflète la date à laquelle l'auteur a fait état de sa propriété auprès de la Bibliothèque du Congrès.
- Est généralement nécessaire pour faire appliquer le droit d'auteur aux frontières.

En outre, si l'enregistrement des droits d'auteur n'est pas obligatoire aux États-Unis, la loi des États-Unis sur le droit d'auteur stipule le caractère obligatoire du dépôt des œuvres publiées aux États-Unis. Pour de plus amples informations concernant cette exigence, allez sur :

<http://www.copyright.gov/circs/circ07d.html>.

Création d'un droit d'auteur

Aux États-Unis, la durée de protection du droit d'auteur (pour les œuvres originales créées à partir du 1er janvier 1978) est de :

La vie de l'auteur plus 70 ans, à condition que le détenteur soit une personne physique

- 95 ans à partir de la date de publication ou 120 ans à partir de la date de création de l'œuvre, la période la plus courte étant retenue, si le propriétaire est une corporation ou toute autre entité

La durée de protection des œuvres créées avant 1978 est régie par la loi sur les droits d'auteur de 1909, qui prévoyait une durée initiale de protection de 28 ans avec possibilité de reconduction. Dans d'autres pays, la durée de protection des droits d'auteur est variable. Les pays membres de l'OMC sont obligés de prévoir une durée minimum de protection équivalente à la vie de l'auteur plus 50 ans. De façon croissante, les pays fixent des durées supérieures de protection des droits d'auteur. Par exemple, comme les États-Unis, la Commission européenne a allongé la durée de protection à 70 ans après le décès de l'auteur. Le Mexique procure la plus longue durée de protection, 100 ans après le décès de l'auteur.

Propriété d'un droit d'auteur

En règle générale, le créateur d'une œuvre est considéré comme étant l'auteur et le propriétaire des droits d'auteur afférents à l'œuvre. Il existe cependant des exceptions à cette règle, parmi lesquelles les plus significatives sont les suivantes :

- Œuvre créée dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage

En vertu du principe de "l'œuvre créée dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage", lorsqu'un employé crée une œuvre dans le cadre de ses fonctions, c'est l'employeur, et non l'employé, qui est considéré comme l'auteur de l'œuvre et le propriétaire des droits d'auteur afférents. C'est la loi en vigueur aux États-Unis et dans certains pays d'Europe. Dans d'autres pays, l'employé est propriétaire des droits d'auteur à moins qu'il n'existe un contrat spécifique de cession de droit d'auteur à l'employeur.

Par exemple, ABC Software, Inc. (ABC), une entreprise américaine, affecte Tim Smith, un programmeur junior au développement d'un programme d'aide à la gestion des investissements immobiliers. Tim développe le progiciel pratiquement tout seul, sans l'aide d'autres employés de l'entreprise. Une fois terminé, le produit rencontre un succès inattendu et l'entreprise réalise des dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires grâce à la vente du logiciel. Pourtant, hormis son salaire habituel, Tim reçoit pour seule récompense pour son travail une prime de 500 dollars à la fin de l'année. Amer, Tim poursuit ABC et revendique que les droits d'auteur du logiciel lui appartiennent parce qu'il en est le créateur. Il perdra son procès parce qu'il avait créé le logiciel en tant qu'employé d'ABC et que la création du logiciel faisait partie de ses fonctions de programmeur dans l'entreprise. À ce titre, le droit d'auteur du logiciel appartient automatiquement à ABC.

Si Tim avait travaillé en tant que sous-traitant indépendant, le procès aurait abouti différemment. Dans ce cas précis, il aurait été propriétaire des droits d'auteur sur le logiciel sauf s'il avait signé un contrat de cession des droits en faveur d'ABC. L'issue de son action en justice aurait pu être différente s'il avait été employé comme comptable, non comme programmeur informatique, chez ABC. Dans ce cas-là, la création d'un programme informatique aurait vraisemblablement été considérée comme dépassant le cadre de ses fonctions, ce qui lui aurait permis de remporter le procès.

Notez que cet exemple hypothétique est représentatif de la loi aux États-Unis et dans d'autres pays. Dans d'autres pays, la législation sur les rapports employés/employeurs relative à la création se situe à l'opposé.

– Œuvre commune

Une "œuvre commune" est créée lorsque deux auteurs ou plus se mettent d'accord pour fusionner leur contribution à une œuvre de façon à constituer un ensemble intégré ou interdépendant. Lorsqu'une œuvre commune est créée, chacun des contributeurs est considéré comme étant l'auteur de l'œuvre dans son intégralité, et tous sont présumés copropriétaires du droit d'auteur de l'œuvre toute entière à moins qu'ils n'en décident autrement (de préférence par écrit). Par exemple, une chanson créée par un groupe grâce aux contributions de tous ses membres serait considérée comme une œuvre commune.

– Contrats de cession de droits d'auteur

Veillez noter que la possession d'un article, comme un CD ou un livre, se distingue de la possession de droit d'auteur sur l'article. Le propriétaire de l'article a le droit de le vendre, de le prêter ou de le donner, mais il n'est pas autorisé à en faire des copies supplémentaires ou quoi que ce soit qui constitue un droit exclusif du propriétaire des droits d'auteur.

Dans les contrats qu'elles établissent, les entreprises doivent stipuler clairement qui est propriétaire des droits d'auteur et quels types d'œuvre sont couverts par le contrat. Elles sont parfois étonnées d'apprendre que des graphistes extérieurs et des concepteurs de sites Web sont propriétaires des droits d'auteur de travaux commandés en l'absence d'une cession écrite des droits d'auteur.

Usage d'éléments appartenant à des tiers

Il ne faut pas oublier que si votre entreprise est propriétaire des droits afférents à ses brochures marketing, sites Internet et autres documents, d'autres documents qu'elle utilise peuvent également relever du droit d'auteur de tierces parties. Ainsi, dans le cadre des activités de votre entreprise, vous devez faire attention à ne pas porter involontairement atteinte au droit d'auteur de quelqu'un d'autre.

Aujourd'hui, la source la plus commune de violation involontaire de droit d'auteur est Internet. On a tendance à croire, de façon erronée, que tout élément posté sur Internet peut être utilisé et copié gratuitement. Au contraire, la copie de tout élément sur un site Internet tiers, qu'il s'agisse de texte, de photos, de graphismes ou d'autres éléments du contenu d'un autre site Internet, est contraire à la loi. Par exemple, si une entreprise a besoin de l'image d'un éléphant pour un document marketing astucieux qu'elle va diffuser, elle ne peut pas simplement copier l'image d'un éléphant trouvée sur le site de National Geographic. Pour trouver une telle image, la source la plus légale est probablement une banque d'images sur Internet dans laquelle on peut acheter des photos d'éléphants ainsi que le droit de les utiliser.

Notez toutefois que si les droits d'auteur de l'élément publié ont expiré, il peut être considéré comme étant tombé dans le domaine public et devient ainsi libre de droits.

Leçon 3 : Marques de commerce

Introduction aux marques de commerce

Les marques de commerce d'une entreprise sont souvent ses actifs les plus importants. Le Swoosh de Nike, "les Arches d'or" de McDonalds, les noms Coca-Cola, Starbucks et Amazon.com... Toutes ces marques suscitent immédiatement des impressions et des images dans l'esprit des consommateurs, que ces sociétés se sont employées à obtenir. La nature mondiale d'Internet et la globalisation croissante du commerce, par des intermédiaires aussi simples qu'un site Internet, ont rendu la protection de ces actifs et l'application des lois afférentes à la fois plus importantes et plus complexes.

Définition des marques de commerce

Une marque de commerce est un mot, un groupe de mots, un symbole ou un dessin, ou une association de ceux-ci, qui permet d'identifier et de distinguer un produit ou un service spécifique des autres proposés sur le marché.

Plutôt que "marque de commerce", on utilise parfois le terme "marque de service" pour désigner une marque utilisée pour un service (et non un produit). Par exemple, H&R BLOCK est une marque de service car elle est utilisée pour un service de préparation de déclarations de revenus. Toutefois, l'usage courant est d'employer "marque de commerce" pour désigner les marques de marchandises et de services.

Dans certains cas, les éléments suivants peuvent aussi servir de marques déposées:

Des couleurs

De nombreux pays acceptent d'enregistrer des associations de couleurs en tant que marques, mais ils peuvent exiger comme condition la preuve qu'elles se distinguent comme marque de commerce par leur usage. Le droit international n'a pas encore statué sur la question de savoir si une seule couleur peut être protégée comme marque de commerce.

Actuellement d'importants désaccords persistent entre les nations sur cette question. Aux États-Unis, une couleur unique peut-être protégée en tant que marque à condition de prouver qu'elle a acquis un caractère distinctif en tant que marque (par ex., l'usage de la couleur marron par UPS pour ses services d'expédition). En Chine et au Japon, une couleur ne peut être enregistrée sous aucune circonstance. En outre, les couleurs fonctionnelles (c. à d., essentielles à l'emploi ou à l'objet du produit, ou qui a une incidence sur le coût ou la qualité du produit) ne sont pas protégeables.

– Des odeurs

Le droit international ne requiert pas que les marques d'odeurs soient protégées comme marques de commerce. Aux États-Unis, des fragrances ont, dans certaines circonstances, pu être protégées en tant que marques de commerce (par ex., une senteur florale pour du fil à coudre).

– Des sons

Comme pour les marques d'odeurs, le droit international n'exigent pas que les pays protègent les marques de sons. Toutefois, les États-Unis reconnaissent depuis longtemps les marques de sons comme des marques de commerce protégeables, telles que le célèbre carillon de NBC ou le rugissement du lion de la MGM.

– Des formes de produits

Autorisent la protection de formes de produits comme marques de commerce sous certaines conditions. L'un des exemples les plus célèbres est la forme unique de la bouteille de Coca-Cola. La protection des formes de produits se limite généralement aux cas où la forme ne remplit pas de fonction et où elle s'est distinguée par l'usage. Par ailleurs, le conditionnement des produits est susceptible d'avoir un caractère distinctif inhérent.

La forme, le dessin, le conditionnement, la couleur ou tout autre élément distinctif non fonctionnel de l'apparence est généralement qualifié "d'habillage commercial".

Voici quelques exemples de marques déposées célèbres:

- REGAL CINEMAS pour des cinémas
- BEN & JERRY'S pour les glaces
- Le logo "pomme" d'Apple Computers pour les ordinateurs

- Le slogan de Timex "It takes a licking and keeps on ticking" pour les montres
- FAHRVERGNUGEN pour les véhicules Volkswagen

Portée des marques pouvant bénéficier d'une protection

Toutes les marques ne naissent pas égales. Des différences significatives existent entre les types de marques qui remplissent une fonction de marque de commerce et la mesure dans laquelle elles peuvent bénéficier d'une protection dans un pays donné. Une bonne compréhension des différences est essentielle dans le choix d'une nouvelle marque de commerce protégeable sur tous les marchés pertinents. Il faut également savoir que certaines catégories de termes ne pourront jamais, pour des raisons d'intérêt public, servir de marques de commerce. La plupart des pays excluent totalement certaines catégories de termes et de symboles du régime de protection des marques de commerce. Outre les termes génériques, les marques exclues comprennent les types suivants :

- Marques utilisées dans l'administration publique gouvernementale (par ex., drapeaux, blasons, emblèmes nationaux, etc.)
- Marques pouvant prêter à confusion concernant la nature ou l'origine des produits ou services qu'elles concernent (par ex., la marque FRESH-PICKED JUICE [jus fraîchement cueilli] pour une boisson ne contenant pas de jus de fruit frais ou la marque GLASS WAX [cire pour les vitres] pour un produit à vitres ne contenant pas de cire)
- Marques considérées contraires à l'ordre public, comme une offense aux bonnes mœurs ou obscènes

En général, une marque de commerce est protégée si elle est arbitraire, fantaisiste ou évocatrice, mais pas si le terme se contente de décrire le produit ou le service qu'il représente. Vous trouverez à la suite des exemples de marques hautement distinctives :

- KODAK
- APPLE
- GOOGLE
- EXXON
- BLUETOOTH

Types de marques

Les types de marques protégeables en tant que marques de commerce suivent un continuum, des plus protégeables, marques fantaisistes, arbitraires ou évocatrices, aux moins protégeables, marques descriptives et génériques (les marques génériques ne peuvent être protégées sous aucun prétexte). Le tableau suivant illustre les différents types de marques et la mesure dans laquelle elles peuvent être protégées en tant que marques de commerce :

Force de la marque	Type de marque	Exemples	Protection disponible
La plus forte	Fabriquée ou fantaisiste (termes inventés)	KODAK, VERIZON, STARBUCKS, EXXON, REEBOK	A condition qu'elles ne prêtent pas à confusion avec des marques tierces de produits ou de services similaires, les marques fantaisistes peuvent être protégées dans tous les pays.
Forte	Arbitraire (des mots courants qui n'ont aucun rapport avec le produit ou le service)	APPLE pour les ordinateurs, AMAZON.COM pour la vente en ligne au détail, DIESEL pour le prêt-à-porter, BLUETOOTH pour la technologie de réseau personnel sans fil	Tant que des tiers opérant dans le même secteur n'utilisent pas la même marque ou une marque similaire, les marques arbitraires peuvent généralement être protégées dans tous les pays.
Relativement forte	Suggestive (marques qui font allusion, directement ou indirectement, à une qualité ou à une caractéristique du produit ou service)	CHICKEN OF THE SEA (poulet de la mer) pour du thon, PLAYSKOOL (école du jeu) pour des jouets, COPPERTONE (hâle cuivré) pour de la crème solaire	Les marques suggestives sont protégeables en tant que marques de commerce, mais elles ne sont pas aussi fortes que des marques fantaisistes ou arbitraires ; en outre, on court le risque que les pays interprètent différemment le caractère suggestif ou non protégeable d'une marque qui serait strictement descriptive. Exemple : DOUBLEMINT était considéré comme suggestif pour évoquer le chewing gum par l'Office américain des brevets et des marques, mais le Royaume Uni a jugé la marque simplement descriptive, donc non protégeable.)

Force de la marque	Type de marque	Exemples	Protection disponible
Faible (mais peut devenir distinctive)	Descriptive (termes qui décrivent une caractéristique ou qualité du produit ou service)	YELLOW PAGES pour l'annuaire téléphonique imprimé sur du papier jaune, PARK 'N FLY pour des parkings sur des aéroports	Les termes descriptifs ne sont pas protégeables en tant que marques de commerce. Toutefois, des marques descriptives peuvent devenir protégeables avec le temps en acquérant un second sens de par leur usage répandu et exclusif. Parmi les exemples présentés, YELLOW PAGES est un terme uniquement descriptif qui ne peut donc être enregistré aux États-Unis.
Faible (mais peut devenir forte)	Noms de personnes	KEN'S pour de la vinaigrette, HOWARD JOHNSON'S pour des hôtels, DELL pour des ordinateurs	Aux États-Unis, les noms de famille sont généralement considérés comme des termes descriptifs.
Nulle	Générique (le nom courant d'un produit ou service)	MILK pour du lait, COMPUTER pour des ordinateurs, APPLE pour des pommes	Les termes génériques ne peuvent être protégés sous aucun prétexte.

Territorialité des marques de commerce

Les droits des marques de commerce sont territoriaux : leur protection dans un pays n'entraîne pas la protection dans un autre. Chaque pays établit ses propres conditions, en matière d'usage et/ou d'enregistrement par exemple, qu'il convient de remplir pour protéger une marque de commerce sur son territoire. L'enregistrement d'une marque aux États-Unis, par exemple, la protège uniquement sur le territoire américain.

La nature territoriale de la protection d'une marque de commerce se distingue beaucoup de la protection des droits d'auteur qui ne dépend pas des procédures ou des formalités de chaque pays. La simple création d'une œuvre pouvant bénéficier du droit d'auteur suffit généralement à la protéger dans la plupart des pays du monde. S'il est souvent souhaitable d'enregistrer les droits d'auteur, il n'est pas indispensable de le faire pour qu'existe la protection. Cependant, chaque pays compte ses propres procédures ou formalités concernant les marques de commerce, qu'il convient de suivre pour qu'elles soient protégées. Il existe une exception à cette règle générale, des marques célèbres qui peuvent bénéficier d'une protection même si elles n'ont pas été utilisées ni déposées dans un pays spécifique.

Principe du "Premier à inventer" par opposition à "premier à déposer"

Quiconque souhaite protéger des marques de commerce à l'étranger doit savoir au préalable qu'il existe deux grands principes en matière d'établissement de droits de marques de commerce :

- **Principe du "premier à utiliser"**: aux États-Unis, au Canada, au Royaume Uni et dans quelques autres pays, la propriété d'une marque commerciale s'acquiert par *son usage en rapport avec des biens et des services*. Dans les pays utilisant ce principe, des droits existent à partir de l'usage dans le commerce, même si le dépôt procure de nombreux avantages au détenteur de la marque de commerce.
- **Principe du "premier à déposer"**: dans la plupart des autres pays, les droits des marques de commerce s'acquièrent uniquement par *leur enregistrement*. Dans les pays utilisant ce principe, la partie qui la première enregistre une marque auprès de l'office local des marques est considérée comme en étant le propriétaire, qu'un tiers ait ou non fait au préalable usage de la marque dans le pays en question. Ainsi, il est conseillé à votre entreprise d'envisager de déposer sa marque de commerce avant toute introduction de produit sur le marché.

Durée des marques de commerce

S'ils sont correctement maintenus en vigueur, les droits des marques de commerce peuvent durer éternellement. Aux États-Unis, les droits d'une marque de commerce sont tributaires de son usage continu. (Le dépôt n'est pas obligatoire mais il confère des avantages certains.) Si une marque tombe en désuétude pendant une durée suffisamment longue, des tiers sont susceptibles de pouvoir s'en servir. Si la marque est déposée, d'autres peuvent requérir l'annulation de l'enregistrement pour cause de non-usage. Aux États-Unis, les droits des marques de commerce étant tributaires de leur usage, non de leur dépôt, si le détenteur d'une marque de commerce s'abstient de renouveler l'enregistrement de la marque, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il a abandonné ses droits sur la marque.

Dans les pays utilisant le principe du "premier à déposer", la pérennité des droits d'une marque de commerce est fonction du renouvellement de l'enregistrement de la marque de commerce dans les délais prescrits. Une fois délivré, l'enregistrement d'une marque de commerce est valable pour une durée spécifique (qui varie selon les pays), mais il est renouvelable indéfiniment à condition de se conformer aux procédures. Dans la plupart des pays, l'enregistrement d'une marque déposée est valable pendant 10 ans, après quoi il doit être renouvelé.

Marques collectives de groupements et Marques de certification

Une marque de commerce ou de service ordinaire a pour objet de permettre aux consommateurs d'identifier avec précision—le fabricant ou le fournisseur—des biens ou services utilisés en relation avec la marque. Il en existe toutefois deux types qui ne sont pas enregistrées par leurs utilisateurs. Il s'agit des :

– Marques collectives

On distingue deux types de marques collectives aux États-Unis :

- Marques collectives (ou marques collectives de services). Une marque collective ou marque collective de service est une marque adoptée par un "collectif" (par ex., une association, un syndicat, une coopérative, une organisation fraternelle ou tout autre groupement) destinée strictement à l'usage de ses membres, qui à leur tour l'utilisent pour identifier leurs biens ou services de ceux des non-membres. Le "collectif" en tant que tel ne vend pas de biens ni ne propose de services sous une marque de commerce ni de service collective, mais il peut faire de la publicité ou promouvoir les biens ou services vendus ou rendus sous la marque par ses membres.
- Marques collectives de groupements. On adopte une marque collective de groupement dans le but d'indiquer l'appartenance à un groupement organisé, tels qu'un syndicat, une association ou toute autre organisation. Ni le groupement ni ses adhérents n'utilisent la marque collective de groupement pour identifier et distinguer des biens ou services ; la seule fonction d'une telle marque est d'indiquer que la personne qui s'en prévaut est membre du groupement.

Parmi les exemples de marques collectives aux États-Unis, on compte l'American Automobile Association (AAA) et Florists Transworld Delivery (FTD).

– Marques de certification

Une marque de certification sert à identifier des biens ou services qui répondent à certains critères de qualité, d'origine, de matériaux ou d'autres caractéristiques. Communément, un système de classification est établi par une organisation indépendante, puis le symbole est licencié aux fabricants ou prestataires de services agréés. Parmi les marques de certification, on compte le Good Housekeeping Seal of Approval (qui certifie qu'un produit satisfait à un certain niveau de qualité et de fiabilité), la marque UL des Laboratoires des assureurs (qui certifie la conformité aux exigences de sécurité d'UL) et le symbole Woolmark (qui certifie que des produits de lessive lavent et sèchent les produits en laine et en laine mélangée sans les abîmer). Quiconque voit une marque de certification sur un produit ou en rapport avec un service est en droit de supposer que ce produit ou service répond aux normes de sécurité ou de qualité établies et déclarées par l'organisme de certification.

Aux États-Unis, l'enregistrement des marques collectives de groupements et de certification s'effectue selon les mêmes procédures générales que pour les marques de commerce et de service classiques, bien que les conditions d'usage et de détention soient légèrement différentes. Des formulaires de demande d'enregistrement de marques collectives de groupements et de certification auprès de l'Office américain des brevets et des marques sont disponibles en ligne sur : <http://www.uspto.gov/teas/eTEASpageA.htm>.

Indications géographiques

Les indications géographiques (communément appelées IG) sont traitées comme un sous-ensemble des marques de commerce aux États-Unis. Les IG identifient un bien ou un service comme étant originaire d'un lieu, d'une région ou localité dont la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques s'expliquent essentiellement par son origine géographique. Parmi les exemples d'IG issus des États-Unis, on compte FLORIDA pour les oranges, IDAHO pour les pommes de terre, VIDALIA pour les oignons et WASHINGTON STATE pour les pommes. Les IG comptent autant pour les producteurs que les marques de commerce pour les entreprises. Elles remplissent les mêmes fonctions que les marques de commerce car, comme elles, elles permettent d'identifier l'origine d'un produit, constituent une garantie de qualité et enfin, représentent des intérêts commerciaux précieux.

De plus en plus, les IG sont reconnues comme de précieux outils de marketing dans l'économie mondiale. En outre, les détenteurs de propriété intellectuelle s'aperçoivent que la protection de la propriété intellectuelle ne se limite plus à l'intérieur de leurs frontières. C'est pourquoi ils doivent s'armer d'informations relatives aux différents systèmes de protection des IG dans leur pays et à l'étranger afin de tirer le meilleur parti de la valeur ajoutée à leurs produits grâce aux IG, tant dans leur pays qu'à l'étranger.

Droits de marques de commerce s'appliquant aux noms de domaines

Il est important de faire la distinction entre les noms de domaines sur Internet et les marques de commerce. De façon générale, un nom de domaine sert d'adresse sur Internet et non d'indication de l'origine de biens ou de services. Ainsi, dans la grande majorité des cas, les noms de domaines ne peuvent être enregistrés en tant que marques de commerce.

AMAZON.COM est l'exception à la règle. Dans ce cas précis, le nom de domaine sert également d'identificateur des services de vente au détail en ligne. Par contraste, le nom de domaine www.barnesandnoble.com ne sert pas de marque de commerce car la partie ".com" du domaine ne fait pas partie de la marque de l'entreprise. En fait, la célèbre chaîne de librairies utilise la marque de commerce BARNES & NOBLE, le domaine www.barnesandnoble.com étant simplement l'adresse de son site Internet.

Leçon 4 : Les brevets

Introduction aux brevets

Les inventions brevetées ont trait à tous les aspects de la vie humaine, des produits qui ont révolutionné la société industrielle comme l'éclairage électrique, les automobiles et le plastique, à ceux qui facilitent la vie comme les lave-vaisselle et les stylos à bille. En instaurant un système

de récompense économique en échange de la divulgation de connaissances, les lois relatives aux brevets encouragent la création et la distribution de produits et de technologies qui améliorent la qualité de la vie.

Définition d'un brevet

Un brevet est un droit de propriété délivré officiellement à un inventeur, autorisant ce dernier à interdire à des tiers de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de proposer à la vente ou d'importer son invention. En échange, il doit divulguer entièrement son invention lors de la démarche de demande de brevet.

Une invention est un produit, une machine, un matériau ou un procédé, y compris une nouvelle utilisation d'un produit connu ainsi que des améliorations apportées à n'importe lequel/lesquels de ces éléments, qui procure une nouvelle façon de faire quelque chose ou propose une nouvelle solution technique à un problème.

Il est possible d'obtenir des brevets dans une vaste gamme de domaines, notamment pour des machines, des outils, des instruments, des méthodes, des systèmes, des procédés, des mélanges, des formules, voire même des plantes et des animaux dans certaines circonstances.

Conditions d'obtention d'un brevet

Pour être brevetable, une invention doit généralement répondre à trois exigences :

- Nouveauté

Pour qu'une invention remplisse les conditions pour être protégée par brevet, elle doit être nouvelle ou originale. En d'autres termes, elle ne fait peut-être pas partie de l'état de la technique connu au moment de l'invention ou, dans certains pays, au moment du dépôt de la demande de brevet. L'état de la technique comprend tout ce qui est disponible au public n'importe où dans le monde dans les revues et magazines techniques, travaux publiés, ouvrages publiés, bases de données de brevets ou toute autre source. De nouvelles utilisations ou des améliorations aux procédés, machines ou matériaux connus peuvent également remplir les conditions de nouveauté si cet usage ou cette amélioration n'est pas déjà connu du public.

La demande de brevet de 1974 de deux inventeurs, Loren Covington et Howard Palmer, constitue un exemple célèbre de rejet d'un brevet pour absence de nouveauté. Covington et Palmer avaient inventé un alliage de métal composé principalement de titane mais incluant de faibles proportions de nickel et de molybdène. En outre, ils avaient découvert qu'il fallait limiter la teneur en fer pour que l'alliage présente certaines propriétés souhaitables. Office américain des brevets et des marques a rejeté les revendications des inventeurs concernant l'alliage aux motifs que l'invention était dénuée de nouveauté à cause d'un article russe publié 4 ans auparavant qui révélait l'alliage en question.

- Non-évidence

Pour être brevetable, une invention ne doit pas être évidente pour l'homme du métier dans le domaine traité au moment de l'invention. Ceci garantit que les brevets ne sont délivrés que pour de véritables contributions à l'état de la technique.

- Utilité

Afin de remplir les conditions pour être protégée par un brevet, une invention doit avoir quelque fin utile. Une idée abstraite sans application pratique ne serait pas brevetable. La norme "d'utilité" n'est pas difficile à atteindre, comme l'illustrent les exemples suivants de dispositifs brevetés :

- Un cornet de glace motorisé
- Une cage à hamster vêtement
- Un détecteur de Père Noël
- Une alarme de couche pour bébé
- Une couche pour oiseau

Durée des brevets

Les accords internationaux auxquels les États-Unis sont partie prévoient une durée de protection des brevets utilitaires de 20 ans minimum à partir de la date de demande de brevet. Il arrive que cette durée soit prolongée, particulièrement dans les cas où l'invention est soumise à un examen réglementaire avant de recevoir une autorisation de commercialisation.

Habituellement, pour maintenir en vigueur les droits de brevet pendant toute la durée de protection, il convient de s'acquitter régulièrement de taxes dans chaque pays où un brevet a été délivré. Faute de le faire, la déchéance du brevet sera prononcée et l'invention tombera dans le domaine public. Pour de plus amples informations concernant cette exigence, allez sur : <http://www.uspto.gov/main/howtofees.htm>.

Notez que les brevets de conception et de plantes bénéficient de durées de protection distinctes dans différents pays. Aux États-Unis, les brevets de conception ont une durée de 14 ans et les brevets de plantes de 20 ans.

Territorialité des brevets

Comme pour les marques de commerce, les droits de brevet sont territoriaux (à savoir, un brevet américain est applicable uniquement aux États-Unis, un brevet japonais est applicable uniquement au Japon).

Pour obtenir des droits de brevet dans un pays spécifique, un inventeur doit généralement faire une demande et se voir délivrer un brevet conformément aux lois et procédures du pays en question.

Lois aux États-Unis par opposition aux lois dans les autres pays

Les inventeurs américains qui veulent protéger leurs droits de brevets aux États-Unis et à l'étranger doivent savoir que le droit des brevets se distingue significativement de celui de la plupart des pays à deux titres :

1. **Pays "Premier à inventer" par opposition à "premier à déposer"** : Comme évoqué dans le module 4, les États-Unis appliquent le principe du "premier à inventer", le brevet étant délivré à la ou aux personnes qui s'avèrent être le(s) première(s) inventeur(s) de la matière en question. Ce système se distingue de ceux de presque tous les autres pays, qui ont mis en place le principe du "premier à déposer", le brevet étant délivré à la première partie qui dépose la demande de brevet quel qu'en soit l'inventeur. Il est possible que le droit des brevets change bientôt aux États-Unis, pour adopter le principe du "premier à déposer" dans un objectif d'harmonisation des lois américaines avec les normes internationales. Visitez le site Internet de l'Office américain des brevets et des marques pour obtenir les informations les plus récentes concernant la réforme du droit des brevets.
2. **Divulgence publique** la loi américaine accorde un délai de grâce d'une année à compter de la date de divulgation publique ou de certains usages ou ventes d'une invention à l'inventeur pour déposer une demande de brevet américain. Aux États-Unis, une divulgation publique s'effectue par écrit. Toutefois, il convient de noter que les diapositives montrées lors d'une réunion privée peuvent être considérées comme une publication, tout comme une correspondance privée. Par opposition, de nombreux pays interdisent la délivrance d'un brevet si l'invention a été divulguée publiquement auparavant. L'une de ces régions du monde est l'Europe. Ainsi, pour préserver les droits d'un brevet à l'étranger, les inventeurs devront décider avec prudence quand divulguer leur invention et où déposer une demande de brevet étranger. Dans certaines juridictions, une divulgation non confidentielle à quiconque, n'importe où dans le monde, peut déboucher sur l'interdiction d'obtenir un brevet.

Conceptions de circuits intégrés, dessins industriels et variétés de plantes

Hormis les protections de brevets applicables, certains types d'inventions sont susceptibles de posséder des qualités ou des caractéristiques qui remplissent les conditions pour une protection distincte ou supplémentaire des droits de propriété intellectuelle. Ces catégories uniques de protection des droits de propriété intellectuelle comprennent :

- Les conceptions de circuits intégrés

Ce sont les conceptions ou les plans de circuits intégrés utilisés dans le matériel électronique. Ils sont généralement très complexes, l'effort intellectuel de création d'un circuit intégré original étant souvent considérable et de grande valeur.

Un circuit intégré ou une puce fabriquée à partir des plans se trouve au coeur du fonctionnement de toutes sortes de dispositifs électroniques, des stimulateurs cardiaques aux ordinateurs personnels.

- Les dessins industriels (brevets de conception)

Un dessin industriel se réfère à l'aspect ornemental d'un article. Il peut être composé d'éléments tridimensionnels, tels que la forme ou la surface d'un article, ou d'éléments bidimensionnels, tels que des modèles, des lignes ou des couleurs. Le dessin industriel s'applique à une vaste gamme de produits tels que des instruments médicaux et techniques, des articles ménagers, des appareils électriques, de la bijouterie et des chaussures. Notez que ce type de propriété intellectuelle peut être traité différemment en fonction des pays.

- Les variétés de plantes

Aux États-Unis, la protection légale des nouvelles variétés de plantes est assurée grâce à la Loi de protection des variétés de plantes. Elle consiste en un programme volontaire qui prévoit d'accorder des droits assimilés à ceux des brevets aux éleveurs, chercheurs et propriétaires de variétés de plantes. Elle a pour objectif premier d'assurer que les chercheurs qui développent de nouvelles variétés de plantes tirent profit de leur production et récupèrent les coûts associés aux recherches effectuées.

Leçon 5 : Secret commercial (Informations non divulguées)

Introduction aux secrets commerciaux

La formule du Coca-Cola, l'un des secrets commerciaux les plus célèbres au monde, est soigneusement conservée dans un coffre sous bonne garde et connue de quelques employés de l'entreprise seulement. Comme Coca-Cola, des entreprises de par le monde protègent précieusement leurs informations propriétaires, dépensant souvent des millions pour sauvegarder la confidentialité d'informations qui, selon elles, leur procurent un avantage sur la concurrence. La protection mondiale des secrets commerciaux a mis du temps à s'élaborer mais elle a connu un développement rapide grâce à l'application des accords internationaux.

Les secrets commerciaux comprennent une gamme presque infinie de renseignements, comme :

- Des listes de clients
- Des listes de fournisseurs
- Des informations financières
- Des formules de produits
- Des procédés de fabrication
- Des stratégies de commercialisation
- Des codes source (informatique)
- Des informations sur la fixation des prix

Définition du secret commercial

De façon générale, un secret commercial se rapporte à des informations confidentielles qui possèdent une valeur commerciale. Conformément aux accords internationaux, les secrets commerciaux se définissent comme comprenant des informations qui :

- Sont secrètes

Conformément au droit international, les informations secrètes se définissent comme n'étant pas "généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles."

- Possèdent une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes

La valeur commerciale ne suppose pas seulement une valeur monétaire mais peut comprendre tout élément qui procure à une entreprise un avantage sur ses concurrents.

- Ont été soumises à des procédures raisonnables visant à en maintenir le caractère secret

Introduction aux secrets commerciaux

Les secrets commerciaux peuvent être protégés indéfiniment tant que les informations demeurent secrètes. Si le secret est révélé, cela met un terme à la protection du secret commercial.

Les informations constituant un secret commercial peuvent perdre leur caractère secret de nombreuses façons. Les plus courantes sont les suivantes :

- La divulgation à la concurrence ou au grand public par des employés
- La divulgation non confidentielle par l'entreprise
- Une invention indépendante ou la découverte du secret commercial
- L'ingénierie inverse réalisée par des concurrents

L'ingénierie inverse consiste à démonter quelque chose (par ex., un dispositif, un composant électrique) pour en analyser le fonctionnement en détail, généralement dans l'intention de construire un dispositif ou programme nouveau ou identique.

Par exemple, un fabricant peut acheter une machine pour la démonter afin d'en connaître les différentes pièces, la façon dont elle est construite et le mode de fonctionnement. Si la machine ou ses pièces ne sont pas protégées par un brevet, le fabricant est autorisé à les produire puis à les monter pour en faire une machine semblable à celle qu'il avait achetée. En outre, il peut choisir d'améliorer la machine afin d'en produire une qui serait plus compétitive.

L'ingénierie inverse est un moyen légal de s'approprier des secrets commerciaux dans la plupart des régions du monde.

Secrets commerciaux par opposition aux brevets

Dans certains cas, une entreprise possède des informations précieuses qui pourraient être protégées, soit par l'obtention d'un brevet, soit en maintenant ces informations en tant que secret commercial. Par exemple, à la fin des années 1880, la Coca-Cola Company a opté pour le secret plutôt que l'obtention d'un brevet pour la formule de son soda. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une comparaison entre les secrets commerciaux et les brevets.

- Secrets commerciaux
 - Les informations **ne doivent pas** être divulguées pour en permettre la protection
 - Il n'est pas nécessaire d'enregistrer les informations pour les protéger
 - Il n'y a pas de limite sur la durée de la protection tant que le secret est préservé
 - Il n'existe pas de durée minimum garantie de protection ; si les secrets sont divulgués ou font l'objet d'ingénierie inverse, il est possible d'en perdre les droits
 - Les informations doivent posséder une valeur commerciale

- Brevets
 - Les informations **ne doivent pas** être divulguées pour en permettre la protection
 - Il convient de faire une demande de brevet qui doit être délivré dans chaque pays où l'on souhaite le protéger
 - La durée maximale de protection est de 20 ans à partir de la date de dépôt dans la plupart des pays
 - La durée minimum de protection est garantie pour 20 ans à partir de la date de délivrance du brevet
 - L'invention doit respecter des critères de nouveauté, de non-évidence et d'utilité

Lois pour la protection des secrets commerciaux

Aux États-Unis, l'utilisation non-autorisée par un tiers d'un secret commercial est interdite par les lois des États fédérés. La plupart des lois des États fédérés sont basées sur la législation modèle intitulée Loi sur l'information non divulguée. En outre, la Loi fédérale sur l'espionnage économique délègue au procureur général des pouvoirs étendus pour engager des poursuites judiciaires à l'encontre de quiconque s'approprie des secrets commerciaux.

Premier exportateur de technologie dans le monde, les États-Unis s'emploient à renforcer les normes internationales de protection du secret commercial ; des accords internationaux exigent désormais des pays qu'ils édictent des lois de protection contre le vol "d'informations non divulguées."

Historiquement, les lois relatives au secret commercial n'ont pas été aussi développées dans le monde qu'aux États-Unis et certains pays étrangers n'ont pas pris de mesures correctives efficaces contre le vol de secrets commerciaux.

Informations non divulguées

L'obligation faite aux autorités de réglementation, chargées des autorisations de commercialisation de produits pharmaceutiques ou chimiques agricoles, de protéger les informations non-divulguées qui leur sont fournies dans le cadre de la demande d'autorisation, constitue un autre domaine important de la protection.

Les administrations gouvernementales peuvent exiger que leur soient soumis des essais ou d'autres informations non divulguées comme condition de leur autorisation de commercialisation de produits pharmaceutiques ou chimiques agricoles. La production de ces informations non divulguées suppose souvent un travail et des dépenses considérables.

Les administrations gouvernementales ont l'obligation de protéger ces informations non divulguées contre la divulgation et une utilisation commerciale déloyale. Aux États-Unis, la protection des informations non divulguées s'étend à :

- 5 ans pour les produits pharmaceutiques
- 10 ans pour les produits chimiques agricoles

Au cours de ces durées, des tiers ne peuvent pas tirer profit de ces informations non divulguées ni de l'autorisation de commercialisation dudit produit lorsqu'ils cherchent à commercialiser des produits concurrents.

De nombreux pays dans le monde ont des durées comparables de protection des informations non divulguées, en dépit du fait que certains ne procurent pas de durée spécifique concernant leur usage dans le cadre d'une concurrence déloyale.

Module 4 : Comment obtenir et protéger vos droits de propriété intellectuelle aux États-Unis

Leçon 1 : Introduction

Introduction

En tant qu'entreprise installée aux États-Unis, vous devrez avant tout déterminer comment obtenir et protéger vos droits de propriété intellectuelle sur le territoire américain. Il est vivement conseillé de prendre toutes les mesures susceptibles d'optimiser la protection des droits de propriété intellectuelle,—même ceux qui existent aux États-Unis sans enregistrement. Ce module aborde les mesures générales à prendre pour obtenir les droits de propriété intellectuelle suivants et les protéger aux États-Unis :

- Droits d'auteur
- Marques de commerce
- Brevets
- Secrets commerciaux

Le présent module aborde également d'autres moyens de protection des droits de propriété intellectuelle aux États-Unis, notamment les contrats de sous-traitance, l'enregistrement des marques déposées et des droits d'auteur auprès du Service américain des douanes et de protection

des frontières, la protection de votre chaîne logistique et celle de vos droits de propriété intellectuelle dans les salons professionnels. Cependant, gardez à l'esprit que les lois et les procédures concernant l'acquisition et la protection de droits de propriété intellectuelle aux États-Unis ou dans tout autre pays sont complexes ; il est vivement conseillé de consulter un avocat spécialisé dans ce type particulier de droit de la propriété intellectuelle pour vous aider dans vos démarches.

Leçon 2 : Droits d'auteur

Introduction à la protection des droits d'auteur aux États-Unis

Comme vous l'avez vu dans la leçon précédente, la protection des droits d'auteur aux États-Unis ne dépend pas de leur enregistrement ni de toutes autres formalités ou procédures officielles.

Ainsi, une œuvre de création est protégée par le droit d'auteur dès sa création, à condition qu'elle soit :

- Originale
- Fixée sous une forme tangible

Cependant, l'enregistrement des droits d'auteur procure des avantages significatifs à leur détenteur et il est indispensable pour que l'auteur d'une œuvre d'origine américaine puisse entamer des poursuites pour contrefaçon de droits d'auteur auprès d'un tribunal américain. Sur les écrans qui vont suivre, vous pourrez vous familiariser avec les avantages de l'enregistrement des droits d'auteur et les démarches à effectuer pour l'obtenir.

Avantages de l'enregistrement des droits d'auteur

L'enregistrement des droits d'auteur aux États-Unis comporte de nombreux avantages. Il :

- Établit un titre de propriété officiel des droits d'auteur.
- Crée une présomption légale de propriété des droits d'auteur.
- Est nécessaire pour qu'un titulaire de droits d'auteurs aux États-Unis puisse engager des poursuites pour atteinte à ses droits d'auteur aux États-Unis portant sur des oeuvres américaines auprès des tribunaux fédéraux.
- Renforce la position du détenteur des droits lors de poursuites en justice pour atteinte aux droits d'auteur.
- Est indispensable pour enregistrer les droits d'auteur auprès des douanes américaines pour empêcher l'importation de produits de contrefaçon sur le territoire américain.
- Permet au titulaire des droits d'auteur de prétendre à des dommages légaux et au remboursement des honoraires d'avocat lors des poursuites pour atteintes aux droits d'auteur. (Dans le cas contraire, il doit fournir les preuves des dommages réels et payer lui-même les honoraires d'avocat.)

Les droits d'auteur peuvent être enregistrés pour des œuvres publiées ou non.

Procédures d'enregistrement des droits d'auteur

L'enregistrement de droits d'auteur aux États-Unis est une procédure assez simple. Il faut :

- Remplir le formulaire de demande convenant au type spécifique d'œuvre
 - Vous trouverez les formulaires sur www.copyright.gov/register
 - Chaque formulaire comporte des instructions précises

Si vous avez besoin d'aide pour remplir les demandes, allez sur www.copyright.gov/circs/circ1c.pdf

- Envoyez votre demande à : Library of Congress (Bibliothèque du Congrès), Copyright Office (Office du droit d'auteur), 101 Independence Avenue, S.E., Washington, DC 20559-6000, États-Unis, ainsi que :
 - 45 dollars É.U. correspondant au droit de dépôt
 - Un exemplaire (ou plusieurs) non retournable des éléments à enregistrer (le dépôt) comme spécifié dans les instructions détaillées du formulaire

La nature du dépôt requis pour enregistrer des droits d'auteur dépend de la nature de l'œuvre à enregistrer ; elle est expliquée dans les instructions détaillées qui accompagnent le formulaire correspondant au type d'œuvre à enregistrer. Par exemple :

- Pour *les œuvres bidimensionnelles* (par ex., une bande dessinée ou une carte de vœux), il convient de fournir un exemplaire de l'œuvre.
- Pour *les œuvres tridimensionnelles* (par ex., une sculpture ou un jouet), il convient de fournir des "éléments d'identification" tels que des photographies, des dessins ou toutes autres reproductions bidimensionnelles de l'œuvre.

Pour de plus amples informations concernant les conditions de dépôt de droits d'auteur aux États-Unis, allez sur <http://www.copyright.gov/circs/circ40a.html#three>.

Pour de plus amples informations concernant l'enregistrement des droits d'auteur, allez sur www.copyright.gov/help/faq/.

Utilisation d'une mention de droit d'auteur

Outre enregistrer leurs droits d'auteur, les titulaires de droits d'auteur aux États-Unis peuvent aussi protéger leurs œuvres en y apposant une mention de droits d'auteur, même si elle n'est pas publiée.

Le terme "publication" prend un sens technique dans la législation sur le droit d'auteur. Généralement, la publication a lieu à la date à laquelle des exemplaires de l'œuvre sont disponibles au public pour la première fois. La publication revêt de l'importance pour les raisons suivantes :

- Les œuvres publiées aux États-Unis sont soumises à un dépôt obligatoire à la Bibliothèque du Congrès

- La publication d'une œuvre peut avoir une incidence sur les droits exclusifs du titulaire des droits d'auteur
- L'année de publication est susceptible de déterminer la durée de protection des droits d'auteur d'œuvres anonymes et pseudonymes (l'identité de l'auteur n'est pas révélée dans les archives de l'Office des droits d'auteur) et d'œuvres créées dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage
- Les critères de dépôt pour l'enregistrement d'œuvres publiées sont distincts de ceux pour l'enregistrement d'œuvres non publiées
- Lorsqu'une œuvre est publiée, elle peut comporter une mention de droit d'auteur pour fournir l'année de publication et le nom de l'auteur, et pour informer le public que l'œuvre est protégée par le droit d'auteur

Comme l'enregistrement des droits d'auteur, l'utilisation de la mention de droit d'auteur n'est pas obligatoire mais elle procure à son détenteur des avantages en :

- Informant le public que l'œuvre est protégée, ce qui a un effet dissuasif sur les contrefacteurs
- Fournissant au public le nom du titulaire des droits ainsi que l'année de première publication de l'œuvre
- Excluant le recours à la "contrefaçon de bonne foi" comme stratégie de défense lors d'un procès

Dans une affaire d'atteinte aux droits d'auteur, les contrefacteurs invoquent souvent pour leur défense la "contrefaçon de bonne foi", à savoir qu'ils ne se sont pas aperçu que leurs actes constituaient une infraction aux droits d'auteur. Une défense invoquant la contrefaçon de bonne foi peut déboucher sur une réduction des dommages que le détenteur des droits se verrait autrement accorder. Toutefois, si une œuvre comporte une mention de droit d'auteur en bonne et due forme, le tribunal n'accordera aucun poids à l'argument d'un accusé invoquant la contrefaçon de bonne foi.

Il faut noter que l'enregistrement des droits d'auteur n'est pas obligatoire pour utiliser la mention de droit d'auteur.

Utilisation adéquate de la mention de droit d'auteur

Une mention de droit d'auteur doit comporter trois éléments :

1. Le symbole © (lettre C entourée d'un cercle) ou le mot Copyright
2. L'année de première publication
3. Le nom du titulaire des droits sur l'œuvre

Exemple pour une œuvre publiée : © 2007 Jean Dupont

Exemple pour une œuvre non publiée : Œuvre non publiée © 2007 Jean Dupont

L'utilisation d'une mention de droit d'auteur sur des exemplaires de l'œuvre non publiée qui échappent au contrôle de son propriétaire peut être utile pour dissuader la contrefaçon. De la même façon, il est possible d'enregistrer les œuvres non publiées auprès de l'Office du droit d'auteur.

Certains auteurs ajoutent des informations de contact à leur mention de droit d'auteur pour que les parties intéressées puissent les contacter aux fins d'obtenir la permission d'utiliser leur œuvre. Une déclaration concernant les droits d'auteur du titulaire est également apposée parfois, soit comme rappel, soit comme avertissement, ou encore pour insister sur les droits de licence du titulaire (par ex., "Tous droits réservés").

Protection de votre site Internet

Aujourd'hui, la plupart des entreprises ont un site Internet pour effectuer des transactions commerciales sur le Web et/ou pour fournir des informations aux consommateurs potentiels. Que vous disposiez d'un site marchand ou simplement d'un site vitrine (informatif), il compte des droits de propriété intellectuelle qu'il est important de protéger. À mesure que la valeur et la réputation de votre entreprise augmente, le risque de vol de contenu, de graphisme ou d'apparence générale augmente également. La plupart des éléments d'un site Internet sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, comme par exemple :

- Le texte
- Le graphisme
- Les photographies
- Les codes
- Les compilations de données
- Les enregistrements audio et vidéo
- Ou toute association des éléments précités

Si vous possédez les droits d'auteur relatifs à ces éléments de votre site Internet, ils peuvent être protégés par les moyens évoqués dans ce cours sur la protection d'autres œuvres de création, tels que l'enregistrement des droits d'auteur et l'utilisation d'une mention de droit d'auteur.

Comme vous l'avez vu dans la leçon précédente, aux États-Unis tout du moins, vous n'êtes pas propriétaire des droits d'auteur sur les éléments créés par des sous-traitants indépendants à moins de prévoir un contrat de louage d'ouvrage ou, si ce n'est pas le cas, vous cédant les droits. Ainsi, si vous engagez un développeur pour vous créer un site Internet, il convient d'élaborer un contrat de développement de site Web en bonne et due forme pour vous garantir la propriété de tous les droits de propriété intellectuelle du site en question. Vous trouverez de plus amples informations concernant les contrats de développement de sites Internet dans les nombreuses documentations existant sur le Web, notamment sur

http://www.wipo.int/sme/fr/documents/business_website.htm.

Hormis voler des œuvres déposées, des tiers peuvent voler les marques de commerce pour les enregistrer et s'en servir dans leur propre pays ou pour créer des noms de domaine. C'est pourquoi la plupart des propriétaires de sites Internet offrent des liens sur leur site qui mènent vers les informations détaillées concernant leur propriété intellectuelle et toute propriété intellectuelle tierce pour laquelle ils détiennent une licence d'utilisation.

Vous trouverez de plus amples informations concernant la protection des droits de propriété intellectuelle de votre site Internet dans les nombreux documents existant sur le Web, parmi lesquels http://www.wipo.int/sme/fr/documents/business_website.htm .

Leçon 3 : Marques de commerce

Introduction à la protection des droits d'auteur aux États-Unis

Comme pour les droits d'auteur, la protection des marques de commerce aux États-Unis ne dépend pas de leur enregistrement. Toutefois, cette démarche procure des avantages significatifs pour le propriétaire de la marque de commerce et c'est une mesure essentielle pour permettre la protection efficace dans le monde entier. Sur les écrans qui vont suivre, vous pourrez vous familiariser avec les avantages de l'enregistrement des marques de commerce et les démarches à effectuer dans ce sens.

Procédures à suivre pour sélectionner les marques de commerce aux États-Unis

Avant de choisir une marque de commerce, il faut effectuer des recherches pour déterminer si une marque que vous envisagez est disponible. Il n'y a cependant aucune garantie que des recherches permettront de détecter tous les conflits possibles. Cette démarche permet d'évaluer les risques commerciaux associés à l'adoption d'une marque spécifique pour en choisir une qui en présente le moins possible. Il convient que les entreprises américaines ou les particuliers qui souhaitent effectuer des recherches de marques de commerce prennent contact avec un avocat spécialisé en marques de commerce pour les assister dans cette démarche.

Il est possible d'effectuer une recherche préalable des mots et marques de conception envisagés au moyen du Système de recherche électronique de marques déposées (TESS) de l'Office américain des brevets et des marques. Cette base de données réunit les marques déposées auprès des autorités fédérales ainsi que les demandes fédérales de marques de commerce en instance. Le principe du "premier à utiliser" étant appliqué aux États-Unis, il peut être judicieux d'effectuer des recherches sur Internet afin de voir si la marque envisagée est peut-être déjà utilisée. Mais n'oubliez pas qu'il ne faut pas compter sur ces recherches préalables pour déterminer avec certitude la disponibilité d'une marque. Au contraire, si des recherches préalables ne font pas ressortir de conflit probable, il conviendra d'effectuer des recherches complètes d'antériorité. Des entreprises spécialisées dans la recherche de marques de commerce peuvent se charger de ce travail. Elles ont accès à des bases de données propriétaires et à d'autres sources d'informations sur les marques de commerce enregistrées et/ou en usage.

Une recherche complète a pour objet d'identifier des conflits éventuels avec des marques enregistrées et en instance au niveau fédéral, des marques enregistrées dans les États fédérés, des marques de fait ("common law") et des noms de domaine. Les résultats d'une recherche complète sont généralement analysés par un avocat spécialisé en marques de commerce.

Avantages de l'enregistrement des droits d'auteur

Contrairement à de nombreux pays, les droits des marques de commerce sont établis aux États-Unis par leur usage en rapport avec des biens et des services. S'il existe un différend entre deux parties concernant une marque de commerce, celle qui a utilisé la marque en premier l'emporte sur celle qui l'a enregistrée en premier.

Bien que dépôt des marques de commerce ne soit pas obligatoire aux États-Unis, il présente des avantages significatifs. Aux États-Unis, il procure les avantages suivants :

- Il informe utilement le public que le déposant revendique la propriété de la marque
- La présomption légale que la marque appartient au déposant et le droit exclusif de ce dernier d'utiliser la marque sur le territoire national pour désigner les marchandises et/ou services stipulés dans l'enregistrement
- La possibilité d'intenter des poursuites relatives à la marque devant un tribunal fédéral
- Un point de départ pour enregistrer une marque de commerce à l'étranger
- La possibilité de déposer l'enregistrement aux États-Unis auprès du Service des douanes et de protection des frontières afin d'empêcher l'importation de marchandises étrangères de contrefaçon
- Le droit d'usage du symbole de marque de commerce déposée (®) avec la marque

Le détenteur d'une marque de commerce doit en faire usage sur un territoire défini afin de bénéficier de la protection des marques de commerce de fait ("common law"). Toutefois, en enregistrant la marque de commerce auprès des autorités fédérales, son titulaire obtient une présomption de propriété exclusive sur le territoire national, même là où il n'en a pas encore fait usage. On cite fréquemment la priorité nationale comme étant l'avantage majeur de l'enregistrement d'une marque de commerce car elle exclut le risque que des tiers se prévalent de droits sur la même marque avant que l'entreprise n'ait eu la possibilité d'en étendre l'usage sur le territoire national.

L'exemple suivant illustre les avantages de la priorité nationale conférée par l'enregistrement fédéral d'une marque :

Sally Jones rêve d'être propriétaire d'une chaîne nationale de bars à milkshakes à l'ancienne. Elle commence par en ouvrir un dans une petite ville de l'État du Wisconsin qu'elle appelle "Memory Lane Malts". Mais elle n'enregistre pas la marque. Une année plus tard, Debbie Dover ouvre un magasin de glaces à l'ancienne, "Memory Lane Sweets" à Topeka dans l'État du Kansas. Une année plus tard, Debbie Dover ouvre un magasin de glaces à l'ancienne, "Memory Lane Sweets" à Topeka dans l'État du Kansas. Debbie n'a pas entendu parler du bar à milkshakes "Memory Lane Malts" de Sally. Les établissements de l'une et de l'autre rencontrent du succès et chacune en ouvre d'autres dans son État. Au bout de 5 ans, Sally obtient un financement pour ouvrir des bars à milkshakes sur tout le territoire américain. Elle apprend l'existence des magasins de glaces de Debbie et se met en colère. Puis, elle engage un avocat qui lui apprend que dans la mesure où elle n'a pas enregistré sa marque auprès des autorités fédérales, elle ne peut absolument rien faire pour empêcher Debbie d'utiliser "Memory Lane Sweets" là où elle a déjà ouvert des magasins.

Q'aurait dû faire Sally dès le début eu égard à ses projets d'ouvrir une chaîne nationale d'établissements ? Elle aurait pu immédiatement déposer une demande d'intention d'usage fondée sur son intention de bonne foi d'utiliser la marque dans le commerce. Ensuite, si Debbie avait fait des vérifications dans la base de données de l'Office américain des brevets et des marques avant d'utiliser sa marque "Memory Lane Sweets", elle aurait trouvé la demande d'enregistrement de Sally pour "Memory Lane Malts" pour services apparentés et il est probable que cela l'aurait dissuadée de se servir de "Memory Lane Sweets". Si Debbie avait décidé

d'utiliser "Memory Lane Sweets" en dépit de la demande de marque de commerce de Sally, dès que la marque "Memory Lane Malts" de Sally aurait été enregistrée, cette dernière aurait pu intenter un procès à la première pour qu'elle cesse d'utiliser la marque "Memory Lane Sweets". Que peut désormais faire Sally ? Elle devrait envisager de déposer une demande d'enregistrement fédéral qui, si elle est délivrée, limiterait les possibilités d'expansion géographique de Debbie au-delà des sites où elle possède déjà des établissements.

Vous pouvez déposer votre marque de commerce en ligne au moyen du Système de dépôt électronique de marques de commerce (Trademark Electronic Application System, TEAS), en allant sur : <http://uspto.gov/teas/index.html>

L'enregistrement des marques de commerces dans les États fédérés comporte lui aussi des avantages. Chacun des 50 États américains compte un Office des marques au bureau du Secrétaire d'État. Il est probable que l'enregistrement d'une marque de commerce dans un État fédéré coûte moins cher et nécessite moins de temps qu'auprès des institutions fédérales.

Toutefois, l'effet et la valeur de l'enregistrement varient considérablement d'un État à l'autre. Par exemple, dans certains États, un enregistrement ne procure aucun droit dont vous ne jouissiez déjà de fait. Si les lois relatives à l'enregistrement dans certains États prévoient simplement qu'un certificat d'enregistrement dans l'État est une preuve de dépôt dans ledit État, d'autres lui accordent une valeur probante concernant la propriété et/ou la validité de la marque de commerce.

L'enregistrement dans un État fédéré limite les droits au territoire de l'État, tandis que l'enregistrement fédéral vous protège dans tous les États. Si vous comptez utiliser votre marque de commerce dans plusieurs États, vous devriez envisager une demande de dépôt fédéral.

Procédures à suivre pour sélectionner les marques de commerce aux États-Unis

Tout comme les recherches de marques de commerce, les dépôts de marques de commerce peuvent être complexes et il est généralement conseillé de prendre conseil auprès d'un avocat spécialisé en marques de commerce. Si vous envisagez de déposer une demande de marque de commerce sans l'aide d'un avocat, il est conseillé d'étudier les documents afférents se trouvant sur le site Internet de l'Office américain des brevets et des marques de commerce (www.uspto.gov) pour vous familiariser avec les aspects suivants des demandes de marques de commerce :

- Demande fondée sur l'usage ou l'intention d'usage

Aux États-Unis, la majorité des demandes de marques de commerce sont fondées sur l'utilisation, concernant donc une marque qui a déjà été utilisée en rapport avec un produit ou un service. Dans ce cas, il est possible de déposer une demande fondée sur l'usage. Une demande fondée sur l'usage doit comprendre une déclaration sur l'honneur que la marque est utilisée dans une activité commerciale, la date de premier usage ainsi que celle du premier usage commercial. La loi sur les marques de commerce définit l'usage commercial comme étant l'apposition de la marque sur des produits ou services ainsi que leur vente ou leur transport entre les États ou à l'international. Le formulaire normalisé de demande de l'Office américain des brevets et des marques comporte un exemple de déclaration correctement

formulée. De plus amples informations sont disponibles sur Internet pour vous aider à établir l'usage.

Aux États-Unis, il est possible de déposer une demande d'enregistrement de marque de commerce avant même qu'elle n'ait été utilisée. Si vous n'avez pas encore utilisé une marque de commerce mais en avez l'intention dans l'avenir, vous pouvez déposer une demande d'intention d'usage pour l'enregistrer. Elle doit comprendre une déclaration sur l'honneur que vous avez l'intention de bonne foi d'utiliser la marque dans le commerce. Le formulaire de demande de l'Office américain des brevets et des marques comporte un exemple de déclaration correctement formulée. Notez que si vous faites une demande fondée sur l'intention d'usage, il vous faut commencer à utiliser la marque dans le commerce avant que l'Office américain des brevets et des marques ne l'enregistre ; à savoir, une fois que vous avez déposé une demande fondée sur l'intention d'usage, vous devrez déposer un autre formulaire (un formulaire de déclaration d'utilisation) pour établir que son usage dans le commerce a commencé.

Les avantages d'un dépôt de demande d'intention d'usage sont considérables. Lors de l'enregistrement, le détenteur peut utiliser la date de dépôt de la demande comme date effective d'usage. Cette dernière peut servir à à l'encontre des tiers qui utilisent ultérieurement la même marque ou une marque apparentée pour des biens ou services associés. Ainsi, en déposant une demande d'intention d'usage, une entreprise peut réserver une marque tout en élaborant son projet de lancement du produit ou du service sur le marché. Cependant, l'enregistrement est délivré uniquement à condition que le requérant fournisse des preuves acceptables d'usage.

– Description des biens et/ou des services

Les marques de commerce sont utilisées en association avec des biens ou des services. Ainsi, une demande de marque de commerce doit comprendre une déclaration permettant d'identifier les biens et/ou les services avec lesquels la marque est ou sera utilisée.

L'identification des biens et/ou des services doit être suffisamment précise pour permettre d'en déterminer la nature. Pour des exemples d'identification adéquate, allez sur la page Acceptable Identification of Goods and Services (Identification acceptable de biens et services) de l'Office américain des brevets et des marques sur :

<http://tess2.uspto.gov/netathtml/tidm.html>.

Un avocat spécialisé en marques de commerce peut vérifier pour votre entreprise que la description est exacte et suffisamment large pour optimiser la protection de la marque.

– Spécimens prouvant l'usage de la marque

Un dépôt de marque de commerce fondé sur l'usage doit comprendre un "spécimen," à savoir un exemple concret de l'usage de la marque en association avec les biens et/ou services identifiés. Une demande fondée sur l'intention d'usage ne requiert pas de spécimen (car la marque n'a pas encore été utilisée), mais vous devrez déposer un spécimen avec le formulaire de déclaration d'usage prouvant l'usage de la marque avec les biens et services, qui est requis avant que la demande fondée sur l'intention d'usage ne puisse être enregistrée.

Pour les marques utilisées en association avec des biens (produits), le spécimen doit montrer la marque apposée sur les biens ou leur emballage. Vous pouvez présenter une étiquette ou un label destiné aux biens, un contenant, un présentoir ou une photographie montrant l'utilisation de la marque sur les biens. Ne présentez pas le produit lui-même.

Si la marque est associée à des services, le spécimen doit montrer la marque utilisée pour la vente ou la publicité relative aux services. Vous pouvez présenter une pancarte, une brochure de présentation des services, une annonce des services, une carte de visite ou du papier à lettres montrant la marque associée aux services, ou encore une photographie montrant la marque telle qu'elle est utilisée lors de la prestation des services ou de leur présentation. Le spécimen doit faire référence au type de services rendus (à savoir, une simple présentation de la marque ne convient pas). Par exemple, si la marque que vous souhaitez enregistrer est "XYZ," une carte de visite ne montrant que la marque "XYZ" n'est pas recevable. Mais une carte de visite stipulant "XYZ IMMOBILIER" est recevable comme spécimen de la marque XYZ pour des services immobiliers.

– Représentation de la marque (le "dessin")

Toute demande doit comprendre un dessin clair de la marque que vous souhaitez enregistrer. Si vous élaborez vous-même la page de dessin, utilisez du papier blanc non brillant de format 21,6 cm x 27,9 cm. La marque représentée ne peut mesurer plus de 8 cm de côté. La page de présentation du dessin doit comprendre un en-tête comportant les éléments suivants :

- Le nom du requérant
- L'adresse de correspondance
- Une liste des biens et/ou services
- Dates de l'usage (si la marque est déjà utilisée dans l'activité commerciale) ou la mention "Intent to Use" (intention d'usage)

La représentation de la marque doit ensuite apparaître sous l'en-tête au centre de la page et dans le format adéquat pour un dessin en "caractères standard" ou bien de "forme stylisée ou spéciale". Vous ne pouvez effectuer de modification matérielle à votre marque une fois que vous l'avez déposée.

Pour trouver des exemples de pages de dessins appropriées, allez sur :

<http://www.uspto.gov/web/offices/tac/doc/basic/appcontent.htm#dep>.

– Demande par courrier ou demande en ligne

Vous pouvez déposer votre marque de commerce en ligne au moyen du Système de dépôt électronique de marques de commerce (Trademark Electronic Application System, TEAS), en allant sur : <http://uspto.gov/teas/index.html>. Ce système permet de remplir un formulaire de demande puis de l'envoyer directement à l'Office américain des brevets et des marques via Internet. Lorsque vous déposez votre demande par ce système, vous recevez immédiatement un récapitulatif par courriel du dépôt ainsi qu'un numéro de série. De nos jours, la presque totalité des demandes de marques de commerce sont déposées via Internet par l'intermédiaire du Système de dépôt électronique de marques de commerce.

Le dépôt d'une demande par ce système est assorti d'une réduction du montant de la taxe de dépôt. Une demande par courrier coûte 375 dollars É.U. par catégorie de biens ou de services. Le dépôt par le système de dépôt électronique de marques de commerce réduit le montant des droits à 325 dollars É.U. Et si vous déposez votre demande par le TEAS Plus, dans le cadre duquel vous acceptez de communiquer par courriel pendant que la demande est en instance, le montant des droits est réduit à 275 dollars É.U. Pour savoir si utiliser le TEAS ou le TEAS Plus, allez sur : <http://teasplus.uspto.gov/TeasPlus/>.

Pour déposer une demande par courrier, envoyez-la par courrier postal à :
Commissioner for Trademarks (Commissaire des marques de commerce) P.O. Box 1451
Alexandria, VA 22313-1451

Les formulaires envoyés par courrier ne sont pas traités aussi rapidement que ceux soumis par voie électronique ; comptez au moins un délai de 2 à 3 semaines pour recevoir un récépissé de dépôt de demande.

– Taxes de dépôt

Les taxes de dépôt de marques de commerce sont variables en fonction du type de dépôt et de la méthode employée pour l'effectuer. Vous trouverez les tarifs en vigueur sur <http://www.uspto.gov/go/fees/index.html>.

Processus d'examen des marques de commerce

Lorsqu'une demande de marque de commerce est déposée, elle est soumise à un examen qui peut durer 18 mois voire davantage. Cet examen est un processus composé des étapes suivantes :

○ Action de l'Office

Si la demande pose problème, l'avocat examinateur publie une Action de l'Office stipulant les raisons du refus initial de la demande (par ex., que la marque peut porter à confusion avec une autre déjà enregistrée ou qui fait l'objet d'une demande, que la marque n'est pas suffisamment distinctive pour jouer un rôle de marque de commerce ou que la description des biens et services n'est pas recevable).

○ Réponse à l'Action de l'Office

Le requérant dispose d'un délai de 6 mois pour répondre à l'Action de l'Office. Il peut soit réfuter les arguments de l'avocat examinateur, soit amender sa demande. Ensuite, l'avocat examinateur examine la réponse du requérant et peut soit l'accepter, soit délivrer un refus définitif d'enregistrer la marque.

○ Publication pour opposition

Si la demande est approuvée, elle est publiée pour opposition dans la publication de l'Office américain des brevets et des marques, "The Official Gazette" (la Gazette officielle). Quiconque pense que la délivrance de l'enregistrement pourrait lui porter

préjudice est en droit de déposer une opposition. Si une opposition est déposée, le requérant et la partie opposée à l'enregistrement entament une procédure administrative devant la Commission des oppositions des marques de commerce (TTAB) de l'USPTO afin d'établir si l'enregistrement doit être accordé.

- Accord d'enregistrement

Si un tiers ne dépose pas d'opposition, l' USPTO délivre un certificat d'enregistrement ou un avis d'acceptation (selon si la demande est fondée sur l'usage ou sur l'intention d'usage).

Maintien en vigueur de l'enregistrement des marques de commerce

L'enregistrement fédéral d'une marque de commerce peut durer indéfiniment si son détenteur continue à utiliser la marque en association avec les biens et/ou les services et s'il dépose tous les documents requis auprès de l'USPTO en temps voulu. En général, le détenteur d'une marque enregistrée doit déposer :

- Des déclarations sous serment d'usage continu ou de non-usage excusable (déclaration sous serment de section 8) entre la 5ème et la 6ème année suivant la date de l'enregistrement

Une Déclaration sous serment de Section 8 doit être déposée entre le cinq et sixième anniversaire de la marque, afin que l'enregistrement de celle-ci soit maintenu en vigueur. La Déclaration sous serment de Section 8 stipule que la marque est toujours en usage. Un spécimen montrant l'usage actuel de la marque doit accompagner la Déclaration sous serment lors du dépôt auprès de l' USPTO. Si elle n'est pas déposée avant le sixième anniversaire de la date de l'enregistrement ni au terme du délai de grâce de 6 mois (moyennant des pénalités de retard), l'enregistrement est annulé. Si la marque n'est pas en usage mais son propriétaire ne souhaite pas l'annulation de l'enregistrement, il est alors nécessaire de présenter la déclaration sous serment en stipulant que la marque n'est pas en usage accompagnée d'un communiqué expliquant l'existence de circonstances particulières qui excusent le non-usage et que ce dernier n'est pas dû à une quelconque intention d'abandonner la marque.

- Une demande de renouvellement entre la 9ème et la 10ème année suivant la date de l'enregistrement

Dans un délai d'une année précédant le 10ème anniversaire de la date d'enregistrement, une demande de renouvellement doit être déposée auprès de l' USPTO pour que l'enregistrement soit maintenu en vigueur. Cette demande doit comprendre une déclaration sous serment de Section 9 stipulant que la marque est toujours en usage ainsi qu'un spécimen montrant l'usage actuel de la marque. Vous disposez d'un délai de grâce de 6 mois après le dixième anniversaire pour déposer la demande, moyennant un supplément de taxe. La durée du renouvellement est de 10 ans. Le non-renouvellement aura pour effet d'annuler l'enregistrement.

Les formulaires nécessaires au dépôt de ces documents sont disponibles sur <http://www.uspto.gov/teas/>. Le non-dépôt de ces documents aura pour conséquence la déchéance de l'enregistrement fédéral, mais pas des droits sous-jacents de la marque, sauf si le détenteur ne les maintient pas en vigueur selon la procédure présentée à l'écran suivant.

Maintien en vigueur de l'enregistrement des marques de commerce

Aux États-Unis, les droits de marque ne dépendent pas de leur enregistrement, le maintien en vigueur de l'enregistrement des marques de commerce se distingue du maintien en vigueur des droits de marque commerciale. Ces derniers sont maintenus par l'utilisation cohérente et correcte de la marque et par l'application des droits de la marque. Le non-respect des procédures suivantes peut mener à l'abandon des droits de la marque :

- L'usage continu de la marque

Il convient de maintenir en vigueur les droits de marque par l'usage effectif de la marque de commerce en association avec les biens ou services. Aux États-Unis, le non-usage d'une marque de commerce pendant 3 années consécutives est considéré comme preuve par présomption que la marque a été abandonnée. (Le propriétaire de la marque peut dans certains cas apporter des contre-preuves, mais il est vivement déconseillé de se trouver contraint de prouver qu'on n'a pas abandonné une marque).

- L'utilisation cohérente et correcte de la marque

Hormis vous assurer qu'une marque est utilisée de façon continue, il est important d'assurer qu'elle est utilisée :

- **De façon cohérente.** La marque doit être utilisée de façon cohérente avec la déclaration d'enregistrement de la marque de commerce. Si une marque change matériellement, il convient de l'enregistrer à nouveau. Par exemple, supposons qu'une banque établit des droits de marque de commerce sur la marque CHASE SMARTCARD pour une carte de crédit proposant des remises en espèces. Au bout de quelques années, l'équipe marketing de la banque décide d'en raccourcir le nom pour en faire CHASECARD. L'usage de CHASECARD n'assurera pas la pérennité des droits de la marque CHASE SMARTCARD. Si la marque originale est enregistrée, une nouvelle demande d'enregistrement de CHASECARD doit être déposée. Le même principe s'applique aux logos (tels que le logo "Swoosh" de Nike). A mesure qu'un logo est actualisé, il convient de l'enregistrer à nouveau si les changements apportés à la marque sont matériels.
- **De façon correcte.** La marque doit toujours être utilisée comme un adjectif, jamais comme un nom ou un verbe. Son utilisation comme un nom ou un verbe, ou l'autorisation donnée à des tiers de le faire, pourrait la rendre générique. Le cas de XEROX illustre bien cette situation. Avec le temps, les consommateurs ont commencé à l'utiliser comme un verbe ("Je dois xéroser (photocopier) des documents"), une situation qui a contraint la société à organiser une vaste campagne de relations publiques pour conseiller aux consommateurs de dire "photocopier" au lieu de "xéroser". Ces initiatives n'ont pas permis de préserver la marque en Russie, en Bulgarie et en Roumanie. Pour contribuer à

empêcher qu'une marque devienne générique, on peut par exemple faire suivre la marque de commerce du mot "brand" (marque). Par exemple, Johnson & Johnson a changé les paroles de son spot télévisé pour ses pansements adhésifs (band-aids), remplaçant "*I am stuck on Band-Aids, 'cause Band-Aid's stuck on me*" (je suis scotché aux Band-Aids car ils sont scotchés sur moi) à "*I am stuck on Band-Aid **brand**, 'cause Band-Aid's stuck on me*" (je suis scotché à la marque Band-Aids, car les Band-Aids sont scotchés sur moi)

- **Avec des mentions appropriées de la marque.** Comme abordé à l'écran suivant, il n'est pas rare, aux États-Unis, que soient utilisés les symboles TM (trademark, marque de commerce) et SM (service mark, marque de service) avec des marques non enregistrées, et le symbole ® avec les marques enregistrées.
- L'application des droits de marque

Les propriétaires de marques de commerce doivent agir à l'encontre des tiers qui, sans leur consentement, utilisent une marque qui peut porter à confusion avec la leur. Si les contrevenants ne sont pas réprimés, la marque peut progressivement s'affaiblir et, au fil du temps, être déclarée abandonnée.

Les propriétaires de marques de commerce doivent prendre des mesures efficaces pour surveiller les infractions éventuelles à l'usage de leur marque. Pour ce faire, il convient de faire des recherches régulières relatives à l'usage éventuel de la marque sur Internet, participer à des salons et recourir aux services d'un cabinet de veille des marques. Ces cabinets font un suivi des demandes, des enregistrements et des usages de marques tant aux États-Unis qu'à l'étranger. En outre, La USPTO Official Gazette (Gazette officielle de l'Office des brevets et des marques des États-Unis) est disponible sur le site de l'USPTO à <http://www.uspto.gov/web/trademarks/tmog/>.

Si un usage non autorisé d'une marque est décelé, le propriétaire de la marque de commerce devra prendre des mesures pour mettre un terme à l'infraction.

- Des contrats de licence adéquats et une surveillance

Les détenteurs de marques de commerce qui licencient le droit d'usage de leur marque à des tiers (par ex. à des fabricants, des distributeurs, etc.) doivent conclure un contrat de licence par écrit. En outre, ils doivent effectuer un contrôle de la qualité des produits et/ou services du licencié. L'absence de cette surveillance pourrait également déboucher sur une déclaration d'abandon de la marque.

- Contrôle centralisé de la marque

Tout propriétaire de marques de commerce, en supposant qu'il s'agit d'une entité sociale ou de plus d'une personne, doit désigner un responsable des questions de marques de commerce. Ce dernier doit collaborer étroitement avec l'avocat en droit des marques pour élaborer les programmes de marques de commerce, examiner et prendre des décisions concernant les recherches de disponibilités de marques, établir l'étendue du portefeuille de marques de commerce, assurer que les marques de l'entreprise sont licenciées de façon appropriée (et

que l'entreprise est également autorisée à utiliser les marques de tiers), traiter les problèmes liés au programme de marques de commerce à mesure qu'ils surviennent et superviser les mesures de protection des droits de marque à l'encontre de tiers.

Utilisation des symboles de marques de commerce

Aux États-Unis, il arrive que des entreprises utilisent des symboles de marques de commerce lors de l'exposition publique de leurs marques afin d'avertir le public que des droits sont revendiqués sur ces marques. Le symbole qu'il convient d'utiliser dépend de si la marque est enregistrée ou non :

- Les symboles TM (trademark, marque de commerce) et SM (service mark, marque de service) s'utilisent avec n'importe quelle marque pour avertir que les droits sur la marque sont revendiqués.
- Le symbole ® s'utilise uniquement sur des marques enregistrées auprès de l'USPTO.

Comme il n'existe pas de symbole universel signifiant qu'une marque est enregistrée, certaines entreprises implantées dans plus d'un pays choisissent plutôt d'employer une phrase pour présenter leurs droits (par ex., "TRADEMARK est une marque enregistrée de [nom du propriétaire] aux États-Unis et dans d'autres pays") plutôt qu'un symbole de marque de commerce, ce qui évite d'avoir à modifier les emballages et les supports marketing pour les distribuer dans différents pays.

Leçon 4 : Les brevets

Introduction à la protection des droits d'auteur aux États-Unis

Contrairement aux droits d'auteur et aux marques de commerce, la protection des brevets aux États-Unis dépend de leur enregistrement. À moins qu'un brevet ne soit délivré, les droits d'une invention ne sont généralement pas protégés. Des informations générales concernant la protection des brevets sont disponibles sur les écrans suivants. Toutefois, ne perdez pas de vue que l'enregistrement d'un brevet est une procédure très complexe qu'il ne faut pas entreprendre sans l'assistance d'un avocat spécialisé en brevets.

Introduction à la protection des droits d'auteur aux États-Unis

Types de brevets

L'Office américain des brevets et des marques (USPTO) délivre trois types de brevets :

- **Le brevet utilitaire** (20 ans de protection). C'est le type de brevet qui vient à l'esprit quand on pense à la protection — des brevets délivrés pour des innovations et des avancées technologiques. Un brevet utilitaire est accordé pour n'importe lequel des produits ou procédés suivants ou pour une amélioration de n'importe lequel d'entre eux :
 - Produit manufacturé, tel qu'un gaufrier ou un aspirateur
 - Machine, telle qu'une photocopieuse ou un ordinateur
 - Composition de matière, telle qu'un produit pharmaceutique ou un nettoyant pour moquette

- Un procédé de fabrication ou permettant de faire quelque chose, tel qu'une technique de raffinage du pétrole
- **Le brevet de conception** (14 ans de protection). Ce brevet couvre une conception ornementale nouvelle et originale destinée à un produit manufacturé. La forme et l'ornementation doivent avoir pour seule utilité leur esthétique. Par exemple, la forme d'une lampe de table ou de la carrosserie d'un véhicule peut être protégée par un brevet de conception.
- **Le brevet de plante** (20 ans de protection). Ce brevet peut être délivré par l'USPTO à quiconque obtient ou découvre une nouvelle variété distincte de plante reproduite asexuellement par greffage ou bouturage sélectif (sans manipulation de graines).

Notez que les brevets de plante se distinguent de la **protection des variétés de plantes**. Les nouvelles variétés de plantes obtenues par reproduction sexuée, par graine, ou par propagation par tubercules sont protégeables conformément à la Loi sur la protection des variétés de plantes (PVPA). L'application de la loi PVPA est assurée par le ministère américain de l'Agriculture ; des informations concernant la PVPA sont disponibles sur :

<http://www.ams.usda.gov/Science/PVPA/PVPindex.htm>.

Divulgence publique d'un brevet avant la demande de dépôt

La loi américaine accorde un délai de grâce d'une année à compter de la date de divulgation publique ou de certains usages ou ventes d'une invention pour déposer une demande de brevet. Aux États-Unis, on considère généralement que la divulgation d'une invention se produit lorsqu'elle a été suffisamment mise à disposition du public intéressé.

Par opposition, de nombreux pays interdisent la délivrance d'un brevet à un inventeur si l'invention a été divulguée publiquement avant le dépôt d'une demande de brevet. Ainsi, pour préserver les droits d'un brevet à l'étranger, les inventeurs devront décider avec prudence quand divulguer leur invention et où déposer une demande de brevet étranger.

Comment protéger une invention lorsqu'on la vend

Les inventeurs qui ne sont pas en mesure de commercialiser par eux-même une idée sont souvent confrontés à un dilemme. Pour tirer un revenu de l'invention, ils sont généralement contraints de licencier leurs droits à une entreprise telle qu'un fabricant ou un distributeur. Cependant, alors qu'ils la présentent à des licenciés potentiels, ils courent le risque de se la faire voler ou qu'elle ne puisse être protégée en raison de sa divulgation.

Malheureusement, si une invention n'est pas encore brevetée, les risques associés à sa présentation pour la vendre sont significatifs et ne peuvent être totalement éliminés. Comme pour la grande majorité des questions relatives à la propriété intellectuelle, il est généralement conseillé de consulter un avocat spécialisé en propriété intellectuelle avant d'entamer des démarches. Ce dernier est susceptible de proposer plusieurs stratégies, notamment :

- Le dépôt d'une demande de brevet provisoire

Si votre invention remplit à priori les conditions pour la délivrance d'un brevet, vous pouvez envisager de déposer une demande de brevet provisoire. Cette démarche est assez facile et peu coûteuse. Le dépôt d'une demande de brevet provisoire vous permettra de revendiquer un statut de "brevet en instance", ce qui peut dans une certaine mesure vous protéger des violations.

- Le recours à des accords de confidentialité (non-divulgateion)

Lorsque vous vendez une idée, un autre moyen de se protéger consiste à demander aux licenciés potentiels de signer un accord de confidentialité avant de leur divulguer des informations confidentielles. Si quelqu'un signe un tel accord mais utilise sans autorisation les informations confidentielles que vous avez divulguées, vous pouvez engager des poursuites en dommages-intérêts.

Toutefois, sachez que les grandes corporations comptent habituellement des services de propriété intellectuelle ou de licences qui se consacrent à traiter et à gérer l'afflux de licences potentielles de produits. Bon nombre de ces services n'accepteront pas de recevoir de proposition de licence pour un produit dont le brevet n'a pas encore été délivré. En outre, beaucoup refuseront de signer un accord de confidentialité, tandis que d'autres accepteront uniquement de signer leur propre accord, dont les dispositions ne vous seront généralement pas favorables. Il est donc conseillé, lorsque vous cherchez à vendre une idée, de connaître au préalable la personne ou l'entreprise que vous prospectez et, dans tous les cas, de limiter ce que vous divulguez.

- Tenir un carnet de l'inventeur

Vous pouvez également protéger les droits de votre idée en documentant dans le détail les dates et étapes importantes liées à sa création. Il vous faudra entamer cette démarche durant le développement de votre idée, longtemps avant de prospecter pour la vendre. Beaucoup d'avocats conseillent à leurs clients de tenir un carnet de l'inventeur dans lequel ils pourront consigner ce qu'ils ont fait et tenté de faire, qui a permis de déboucher sur le développement de l'invention. Il est aussi judicieux de faire régulièrement certifier le carnet de façon à pouvoir prouver les dates associées à la création de l'idée dans un tribunal dans le cas où l'idée serait volée après que vous ayez prospecté pour la vendre.

Procédures d'obtention d'un brevet américain

En raison de la complexité des démarches de demande de brevet, la première étape pour obtenir un brevet américain consiste en général à engager un avocat spécialisé dans les brevets. Le site Internet de l'USPTO présente une liste d'avocats agréés spécialisés dans les brevets, par zone géographique, sur <http://des.uspto.gov/OEDCI/>.

Un avocat spécialisé en brevets assistera l'inventeur dans les deux procédures de base qui sont nécessaires à l'obtention d'un brevet :

- Recherches sur l'état antérieur de la technique

Une invention peut être brevetée si elle est nouvelle, utile et non-évidente pour l'homme du métier. "L'état antérieur de la technique" (c'est-à-dire, l'ensemble des connaissances existant avant l'invention) contribue à établir si l'invention est nouvelle et non-évidente. En d'autres termes, des recherches sur l'état antérieur de la technique révèlent si une invention a ou non été antérieurement brevetée.

Les avocats spécialisés en brevets savent effectuer des recherches sur l'état antérieur de la technique en utilisant des sources de documentation telles que les publications scientifiques, Internet, et la base de données de brevets de l'USPTO.

Remplir la demande de brevet et la déposer d'une demande de brevet américain doit comprendre les éléments suivants :

- Une description de l'invention, habituellement accompagnée de dessins, de plans ou de diagrammes
- Les revendications spécifiques qui indiquent la portée de la protection recherchée pour le brevet

Le montant des taxes associées à une demande de brevet varient en fonction du type de déposant (les particuliers paient moins que les grandes corporations) et du nombre de revendications faites dans la demande. Vous trouverez le barème actuel des taxes perçues pour les brevets sur <http://www.uspto.gov/main/howtofees.htm>. En fonction de la nature de la technologie appliquée, le processus d'examen d'un brevet peut prendre entre 2 et 4 ans pour arriver à terme.

L'examen par l'USPTO d'une demande de brevet se déroule selon les étapes suivantes :

Après s'être vu affecter une demande de brevet, l'examineur de l'USPTO vérifie que la demande est brevetable et, plus spécifiquement, qu'elle :

- Est conforme aux règles de rédaction des brevets
- Présente une matière (légale) brevetable
- Permet à un homme de l'art de mettre l'invention en œuvre
- Est utile, innovante et inventive
- Compte des revendications qui sont soutenues par la description

Si l'examineur juge que l'invention n'est pas brevetable (à savoir, qu'elle ne répond pas à l'un des critères présentés ci-dessus), il prend les mesures suivantes :

1. Il délivre un rejet écrit de la demande expliquant les raisons du rejet en indiquant éventuellement des changements possibles. En fonction des raisons du rejet, l'examineur peut également suggérer l'abandon de la demande.
2. Le déposant répond au rejet dans un document généralement intitulé "Remarques". Il peut également amender la demande, ce qui correspond souvent à l'introduction de changements aux revendications du brevet mais peut également comprendre des modifications à la description ou à l'abrégé.
3. L'examineur analyse ensuite la réponse du requérant. S'il juge toujours que l'invention n'est pas brevetable, il émet un nouveau rejet auquel le requérant est autorisé à répondre à nouveau. Si et lorsque l'examineur prend la décision définitive que l'invention n'est pas brevetable, il délivre un rejet définitif.

S'il trouve que l'invention est brevetable, il délivre un avis d'acceptation, suite à quoi un brevet est délivré.

Si une demande est en instance, une notification de "brevet en instance" peut être apposée sur les supports marketing ou sur les biens mêmes pour avertir le public qu'une demande a été déposée, mais le brevet n'est légalement pas protégé durant cette période.

Pour de plus amples informations concernant les demandes de brevets, allez sur <http://www.uspto.gov/main/patents.htm>.

Pour un exemple de demande de brevet américain, allez sur <http://www.uspto.gov/patft/index.html>.

Demande de brevet provisoire

Depuis 1995, l'USPTO offre aux inventeurs la possibilité de déposer une demande de brevet provisoire pour les brevets utilitaires. Cette option est conçue pour offrir aux inventeurs un moyen plus simple et moins onéreux de déposer une demande et d'entamer le processus de protection d'une invention. La demande de brevet provisoire permet un dépôt sans devoir fournir de revendications officielles ni de déclaration de divulgation d'informations (état antérieur de la technique). Ce dispositif est prévu pour donner davantage de temps pour développer et affiner l'invention, et pour épargner aux inventeurs des milliers de dollars de dépenses inutiles pour faire une demande complète de brevet utilitaire tant qu'ils ne sont pas encore prêts techniquement et/ou financièrement à remplir toutes les conditions.

La demande de brevet provisoire procure le moyen d'établir une date effective de dépôt anticipée, ce qui peut être important lors de l'établissement de la priorité de l'invention sur d'autres similaires, ou de la détermination de l'état antérieur de la technique qui sera comparé à l'invention au cours de l'examen du brevet utilitaire complet. Toutefois, il est important de savoir qu'une demande de brevet provisoire ne procure pas de protection légale de l'invention, qu'elle n'est jamais examinée et sert uniquement de marque de réservation pour le brevet utilitaire complet. Si une demande de brevet utilitaire n'est pas déposée dans un délai d'une année, la demande provisoire est abandonnée et l'inventeur n'est plus en mesure de bénéficier de la date de dépôt anticipée.

Maintien en vigueur des brevets

Les brevets sont soumis au paiement d'une taxe de maintien en vigueur. Elles sont dues 3½ ans, 7½ ans et 11½ ans après la date de délivrance du brevet et se règlent sans supplément durant la "période de latence," c'est-à-dire la période de 6 mois précédant chaque échéance (par ex., de 3 ans à 3 ans et 6 mois).

L'absence de paiement de la taxe de maintien en vigueur à échéance peut mener à l'expiration du brevet. Un délai de grâce de 6 mois est consenti moyennant le paiement d'une surtaxe. L'USPTO n'envoie pas d'avis d'échéance des taxes de maintien en vigueur aux détenteurs de brevets.

Vous trouverez le barème actuel des taxes de maintien en vigueur des brevets sur :

<http://www.uspto.gov/main/howtofees.htm>.

Leçon 5 : Secrets commerciaux

Introduction à la protection des droits d'auteur aux États-Unis

À l'opposé des droits d'auteur, des marques de commerce et des brevets, il n'existe pas de procédure d'enregistrement des secrets commerciaux aux États-Unis. Toutefois, il est possible de prendre de nombreuses mesures, vivement conseillées, pour assurer la protection de vos secrets commerciaux.

Aux États-Unis, la protection des secrets commerciaux est régie par les lois des États fédérés plutôt que par le droit fédéral.

Méthodes pour la protection des secrets commerciaux

Lorsque le secret n'en est plus un, la protection du secret commercial disparaît simultanément. C'est pourquoi les entreprises doivent entreprendre des efforts concertés pour empêcher la divulgation publique de leurs informations commerciales propriétaires. Parmi les moyens qu'elles peuvent employer pour protéger leurs secrets commerciaux, on compte :

- Apposer la mention "confidentiel" sur les documents et données contenant des informations liées aux secrets commerciaux.
- Limiter le nombre de personnes connaissant les informations et ayant accès à des documents et des données confidentiels.
- S'assurer que nul ne connaît toutes les informations confidentielles.
- Restreindre l'accès aux informations (maintenez-les en lieu sûr et sous clé ; utilisez le chiffrement informatique, installez des mots de passe et assurez la sécurité de vos réseaux).
- Faire s'engager par écrit les personnes connaissant des informations à ne pas les divulguer (en signant un accord de confidentialité).
- Intégrer le traitement des informations confidentielles et des secrets commerciaux au Manuel de l'employé.

Accords de confidentialité

L'accord de confidentialité (ou accord de non-divulgence) est un contrat par lequel les parties s'engagent à protéger la confidentialité des informations secrètes qui leur seraient communiquées dans l'exercice de leurs fonctions ou d'un autre type de transaction commerciale. Si vous avez établi un accord de confidentialité avec quelqu'un qui utilise votre secret sans autorisation, vous êtes en droit de requérir d'un tribunal que le contrevenant mette un terme à la divulgation de vos secrets et engager des poursuites en dommages-intérêts.

Leçon 6 : Autres moyens de protection des droits de propriété intellectuelle aux États-Unis

Introduction aux autres moyens de protection des droits de propriété intellectuelle aux États-Unis

Hormis l'enregistrement de la propriété intellectuelle et l'emploi des mentions et symboles adéquats, vous pouvez prendre d'autres mesures pour protéger vos droits de propriété intellectuelle aux États-Unis. Ce sont les suivantes :

- Conclure des accords écrits avec les sous-traitants indépendants concernant la propriété du droit de propriété intellectuelle et de la non-divulgence des informations confidentielles
- Enregistrer les marques de commerce et les droits d'auteur déposés auprès du Service américain des douanes et de protection des frontières (CBP)
- Protéger votre chaîne logistique

Conclure des accords avec les sous-traitants indépendants

Au cours du développement d'un nouveau produit ou d'une activité, les entreprises emploient souvent les services de sous-traitants indépendants. Par exemple, on peut recruter un graphiste pour créer le nouveau logo d'une entreprise, ou un ingénieur pour contribuer à la mise au point du prototype d'une nouvelle invention. Nombre de détenteurs de propriété intellectuelle tombent dans le piège classique de l'externalisation à des sous-traitants indépendants sans s'assurer :

- Qu'il y a un contrat de sous-traitance en bonne et due forme
- Que le contrat inclut des dispositions concernant :
 - La propriété des droits intellectuels engendrés par le sous-traitant
 - La non-divulgence d'informations confidentielles

Sans la protection d'un contrat de sous-traitance, le sous-traitant indépendant pourrait devenir propriétaire de parties importantes de la propriété intellectuelle et divulguer des informations confidentielles à des tiers sur l'activité ou l'invention. En conséquence, il est essentiel qu'un contrat de sous-traitance soit élaboré lors du recrutement d'un sous-traitant indépendant.

Un contrat de sous-traitance doit :

- Stipuler que toute propriété intellectuelle développée par le sous-traitant appartiendra à l'entreprise ou au particulier qui le recrute et que tous droits d'auteur en découlant lui seront transférés
- Exiger que le sous-traitant respecte la confidentialité de la propriété intellectuelle divulguée dans le cadre du travail à effectuer et celle engendrée par lui-même

Enregistrer les marques de commerce et les droits d'auteur auprès du CBP

Les détenteurs de propriété intellectuelle sont confrontés de façon croissante aux marchandises de contrefaçon et piratées fabriquées dans les pays étrangers puis exportées vers les États-Unis. Si possible, mieux vaut recourir aux tribunaux du pays de fabrication des marchandises en infraction de façon à pouvoir y mettre un terme à la source. Malheureusement, il est parfois difficile de faire appliquer la loi dans des pays étrangers, là où se trouve le problème. Pour aider les détenteurs de propriété intellectuelle à lutter contre le vol de propriété intellectuelle, le Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a mis en place des procédures aux frontières pour empêcher l'entrée de marchandises en infraction sur le marché intérieur. Le recours à ces procédures peut empêcher l'importation de :

- Marchandises de contrefaçon de marque

Les marchandises de contrefaçon de marque sont principalement des faux ; il s'agit de produits conditionnés pour donner l'apparence d'avoir été fabriqués par ou avec le consentement du propriétaire de la marque de commerce alors qu'il n'en est rien. Par exemple, des lunettes de soleil portant la marque RAY BAN mais non fabriquées par son propriétaire ou sans son consentement sont considérées comme étant des produits de contrefaçon.

- Marchandises pirates

Le piratage est l'utilisation, la copie et/ou la distribution non-autorisées d'œuvres soumises à droit d'auteur. Les marchandises les plus couramment piratées sont les logiciels informatiques, les CD et les DVD.

Les procédures d'application aux frontières du Service américain des douanes et de protection des frontières (CBP) ne peuvent être utilisées pour empêcher l'importation de produits qui portent atteinte aux droits de brevets. Il existe toutefois un processus, l'enquête en vertu de la Section 337, pour lutter contre ce problème.

Comment enregistrer les marques de commerce et les droits d'auteur auprès des autorités douanières

Pour pouvoir bénéficier des procédures de protection aux frontières, il est vivement conseillé d'enregistrer les marques de commerce et les droits d'auteur auprès du Service américain des douanes et de protection des frontières (CBP). Ceci permet à ce dernier de contrôler les acheminements et d'intercepter les importations et exportations de marchandises en infraction. Les marques de commerce et les droits d'auteur peuvent être enregistrés en ligne auprès du CBP sur : http://www.cbp.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ipr/.

Pour chaque enregistrement, il vous faut :

- Une demande remplie en ligne.
- Une image numérique de l'œuvre protégée en format .jpg ou .gif (2MB au plus).
- Le paiement d'une redevance de 190 dollars É.U. (valable pour une protection sur une période de 10 ans).
- Un exemplaire du certificat d'enregistrement de l'USPTO ou des photocopies supplémentaires de la copie certifiée de l'œuvre soumise à droit d'auteur. (Non requis dans tous les cas mais on peut vous les demander.)

Une fois validés, vos droits seront intégrés à la base de données nationale du CBP, à laquelle peuvent accéder ses agents dans plus de 300 ports dans le pays. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, les assistants juridiques en droit de propriété intellectuelle du CBP sont à votre disposition sur iprrquestions@dhs.gov ou 202-572-8710.

Si vous décidez de ne pas utiliser le système en ligne pour enregistrer des marques de commerce et des droits d'auteur auprès du CBP, vous pouvez envoyer par courrier toute la documentation requise à :

U.S. Customs and Border Protection / Office of Regulations & Rulings A l'attention de : Chief, Intellectual Property Rights Branch Mint Annex Building 1300 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20229, États-Unis

Veillez noter que les demandes d'enregistrements par courrier exigeant un traitement plus long ne sont généralement pas validées aussi rapidement que les demandes en ligne.

Protéger votre chaîne logistique

De nombreux aspects du problème de vol de propriété intellectuelle ne sont pas du ressort des entreprises et sont pris en charge par les autorités et les forces de l'ordre. Toutefois, elles peuvent exercer un contrôle important dans le domaine de la sécurité de leur chaîne logistique. Une faible sécurité engendre le risque que des marchandises de contrefaçon et volées se retrouvent dans les réseaux légaux de production, de vente en gros et au détail.

Pour venir en aide aux entreprises et les sensibiliser sur l'importance de sécuriser la chaîne logistique, la Chambre de commerce américaine, par l'intermédiaire de la Coalition contre la contrefaçon et le piratage, a mis au point un kit des meilleures pratiques qu'utilisent les entreprises de différents secteurs de l'industrie dans le but d'améliorer leurs systèmes internes. Pour accéder à ce kit, allez sur

<http://www.thetruecosts.org/portal/truecosts/resources/supplychain>.

Protéger vos droits de propriété intellectuelle dans les salons professionnels

Les produits présentés dans des salons professionnels sont exposés au vol de propriété intellectuelle. La plupart des participants aux salons viennent commercialiser leurs produits, s'informer sur les dernières tendances de leur secteur et se tenir au courant des activités de la concurrence. Malheureusement, de plus en plus de voleurs de propriété intellectuelle assistent aussi aux salons et surfent sur Internet pour escroquer des entreprises légitimes. Ainsi, il est

essentiel que vous preniez des mesures afin de protéger tous les droits de propriété intellectuelle de vos produits avant de les exposer dans des salons.

Ces derniers sont non seulement des lieux où est volée la propriété intellectuelle, mais également où des produits de contrefaçon sont exposés. Ainsi, ce sont d'excellents endroits où surveiller les éventuelles atteintes à vos droits de propriété intellectuelle. Avant de participer à un salon, vous devez déterminer à l'avance quelles politiques et procédures sont en place et ce que vous devrez prévoir pour lutter contre le vol de propriété intellectuelle (à savoir, titres de propriété de brevets/marques de commerce/droits d'auteur, des avocats d'astreinte pouvant réagir rapidement pour obtenir une injonction ou contacter les responsables des forces de l'ordre). Notez que de nombreux salons ont pris des mesures qui interdisent aux organisateurs de remplir un rôle de médiateur lors de litiges qui peuvent se produire dans le cadre dudit salon. Toutefois, ils se conformeront aux injonctions et instructions qui leur seront données par les responsables des forces de l'ordre. Si le Service commercial des États-Unis est présent au salon, vous pouvez également prendre contact avec leur représentant pour obtenir des informations sur les différents moyens de résoudre un litige de propriété intellectuelle. Il peut s'avérer utile de prendre contact avec un avocat local qui vous aidera à prendre les mesures légales nécessaires pour mettre un terme à l'infraction.

Module 5 : Obtenir et protéger vos droits de propriété intellectuelle à l'étranger

Leçon 1 : Comment obtenir et protéger vos droits de propriété intellectuelle à l'étranger

Introduction

Pour de nombreuses entreprises, la protection des droits de propriété intellectuelle aux États-Unis ne constitue qu'une première étape. Si votre entreprise a des activités à l'étranger, ou si elle envisage de le faire, vous devez prendre des mesures pour protéger vos actifs de propriété intellectuelle sur les marchés étrangers.

doivent prendre des mesures pour protéger leurs actifs de propriété intellectuelle hors des États-Unis, par exemple pour protéger les droits de propriété intellectuelle de leurs sites Internet et pour lutter contre les importations de marchandises de contrefaçon et pirates en provenance d'autres pays.

Présentation générale de la protection des droits de propriété intellectuelle sur les marchés étrangers

Les efforts de protection de la propriété intellectuelle sur les marchés étrangers sont généralement axés sur les marques de commerce et les brevets plutôt que sur les droits d'auteur, les premiers étant territoriaux. Comme abordé dans le module 2, la protection des droits d'auteur ne repose généralement pas sur des procédures ni des formalités à effectuer dans chaque pays ; en effet, la simple création d'une œuvre pouvant bénéficier de droits d'auteur suffit généralement à la protéger dans de nombreux pays dans le monde. Par contraste, la protection des marques de commerce et des brevets à l'étranger nécessite de prendre des mesures décisives pour garantir ces droits dans chacun des pays où l'on souhaite être protégé. Ainsi, ce module est

axé sur les mesures à prendre pour assurer la protection des marques de commerce et des brevets à l'étranger.

Comme il peut être difficile de s'y retrouver parmi les procédures à suivre dans un pays étranger, il est généralement nécessaire de prendre un avocat dans le pays où vous souhaitez enregistrer des marques de commerce et des brevets. Dans la plupart des cas, des avocats américains spécialisés en propriété intellectuelle travaillent directement avec des avocats sur place pour garantir l'exécution des enregistrements nécessaires.

Pour vous informer davantage sur la protection de votre propriété intellectuelle sur les marchés étrangers, vous pouvez consulter les sites Internet des autorités compétentes des différents pays en allant sur <http://www.wipo.int/members/fr/>. Vous pouvez également accéder à des informations sur les régimes de protection de la propriété intellectuelle dans différents pays grâce à plusieurs "kits" de propriété intellectuelle proposés sur www.stopfakes.gov.

Décider où garantir la protection des droits de propriété intellectuelle

Si elle est souhaitable dans l'idéal, la protection des droits de propriété intellectuelle aux quatre coins du globe n'est généralement pas possible dans la pratique sauf pour les quelques corporations les plus grandes. Il faut donc faire des choix concernant les régions où il est possible et souhaitable de garantir la protection des droits de la propriété intellectuelle. Parmi les facteurs à prendre en considération lorsque vous décidez dans quels pays protéger vos droits de propriété intellectuelle, on compte :

- La localisation des marchés actuels et futurs des produits et/ou services 50
- La localisation des activités commerciales accessoires actuelles et futures

Hormis protéger les droits de propriété intellectuelle dans les pays où des produits et services sont susceptibles d'être commercialisés, une entreprise doit aussi envisager de les sauvegarder dans les pays où elle a entrepris (ou pourrait entreprendre à l'avenir) des activités commerciales accessoires, telles que :

- o L'achat de pièces ou de fournitures
 - o La fabrication de produits ou de pièces de produits
 - o La recherche et le développement
 - o Des centres d'appels de service à la clientèle
 - o Des centres de distribution
 - o Le transbordement de marchandises/services
- Les avantages et les coûts de la protection dans chaque pays

Hormis protéger contre les infractions, l'obtention d'enregistrements dans les pays étrangers, plus particulièrement des brevets et des marques de commerce, procure des avantages supplémentaires à une entreprise. Parmi ceux-ci, on compte :

- o L'augmentation de la valeur et de la visibilité de l'entreprise
- o Une attractivité accrue de l'entreprise aux yeux des investisseurs
- o La possibilité de contribuer à assurer un financement
- o La probabilité que l'entreprise puisse exiger des prix plus élevés

- L'augmentation des recettes par l'intermédiaire de l'octroi de licences

Les entreprises doivent évaluer avec soin les avantages potentiels pour estimer si ceux-ci l'emporteront sur les coûts d'obtention de brevets étrangers ou d'enregistrement de marques de commerce. Pour bon nombre de petites entreprises, il est possible que les avantages de la protection des droits de propriété intellectuelle, particulièrement les brevets, ne soient pas supérieurs aux dépenses.

- L'ampleur des infractions et de l'application des lois dans les pays spécifiques

L'ampleur des atteintes aux droits de propriété intellectuelle dans un pays spécifique et la pertinence ainsi que l'efficacité des mécanismes de lutte contre la contrefaçon constituent d'autres facteurs importants qui influencent la prise de décision concernant le/les pays où protéger les droits de propriété intellectuelle. Toutefois, n'oubliez pas que certains pays ne disposent pas de mécanismes d'application forts mais qu'il peut malgré tout être judicieux d'y obtenir la protection de droits de propriété intellectuelle.

Les chefs d'entreprise ont la possibilité d'évaluer dans quelle mesure l'application des droits de propriété intellectuelle est efficace dans divers pays en consultant le rapport annuel "Special 301" du Bureau du Représentant commercial des États-Unis (USTR), qui présente une analyse de la pertinence et de l'efficacité de l'application des droits de propriété intellectuelle dans différents pays. Vous trouverez le dernier rapport "Special 301" de l'USTR sur <http://www.ustr.gov>.

- La nature de l'activité et des droits de propriété intellectuelle à protéger

Pour certains types de marques de commerce et de brevets, la portée de la protection varie en fonction de la législation des différents pays. Par exemple, certains protègent les sons comme marques de commerce. D'autres délivrent des brevets pour des logiciels. De la même façon, les conditions du marché sont plus favorables pour certains produits dans certains pays que dans d'autres, en raison des barrières commerciales qu'ils ont élevées.

Le rapport national d'estimation sur les obstacles au commerce extérieur (National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers) est un document utile pour évaluer les conditions du marché dans le cas de produits et services spécifiques. Il se trouve sur : www.ustr.gov.

Décider du moment opportun pour protéger ses droits de propriété intellectuelle sur les marchés étrangers

Les entreprises doivent envisager l'obtention de droits de propriété intellectuelle sur les marchés étrangers dès que possible. Dans ceux où l'entreprise est déjà implantée ou compte vraisemblablement s'installer, la protection des droits de propriété intellectuelle doit être établie simultanément aux démarches d'établissement de la protection des droits de propriété intellectuelle aux États-Unis, ou immédiatement après. Le caractère urgent qui réside dans

l'obtention d'une protection de propriété intellectuelle à l'étranger s'explique par les lois des différents pays ayant trait aux marques de commerce et aux brevets.

Pour ce qui est des marques de commerce, la plupart des pays dans le monde (excepté les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et quelques autres) utilisent le principe du "premier à déposer". Dans les pays qui se prévalent du principe du "premier à déposer", les droits de marque de commerce sont accordés à la partie qui dépose la première la marque dans le pays, quelle que soit l'entité ou la personne qui ait utilisé la marque la première dans ce pays. Ainsi, une entreprise américaine dont la marque a obtenu une reconnaissance significative risque de ne pas pouvoir utiliser ce nom de marque sur un marché étranger si un tiers l'a déposée avant elle. De la même façon, les inventeurs doivent se rappeler que la plupart des pays fonctionnent selon le principe du "premier à déposer" pour les brevets, ceux-ci étant délivrés à la première partie qui en fait la demande plutôt qu'à la partie qui, en premier, invente la matière brevetable. En outre, la plupart des pays autres que les États-Unis interdisent à un inventeur d'obtenir un brevet si l'invention est divulguée publiquement avant le dépôt de la demande.

Établir les droits des marques de commerce à l'étranger

Quiconque souhaite établir les droits de marques de commerce dans des pays étrangers doit :

- Effectuer des recherches parmi les marques dans ces pays.

Comme vous l'avez vu dans le module 4, il convient toujours d'effectuer des recherches avant de sélectionner une nouvelle marque de commerce afin de vérifier si la marque envisagée serait susceptible d'être confondue avec d'autres marques déjà enregistrées ou utilisées sur le marché. Une recherche sur Internet constitue une première démarche adéquate pour donner une idée générale de l'usage dans les différentes régions du monde d'une marque pressentie. Si certains offices de marques de commerce permettent l'accès à leurs bases de données de recherche de marques sur leurs sites Internet, il n'en demeure pas moins que des recherches professionnelles devront être effectuées afin de garantir que l'usage de la marque ne porte pas atteinte aux droits d'un utilisateur ou déposant antérieur.

Si une marque est déjà utilisée aux États-Unis et l'entreprise compte désormais s'implanter sur des marchés étrangers, de nouvelles recherches parmi les marques déposées et utilisées dans les pays où l'entreprise compte s'implanter devront être entreprises.

Il convient que les entreprises américaines ou les particuliers qui souhaitent effectuer des recherches parmi les marques de commerce se fassent assister par un avocat spécialisé en marques de commerce pour effectuer cette démarche.

- Faire des demandes de dépôt de la marque dans chaque pays où l'on souhaite la protéger. Lorsqu'il fait une demande de dépôt de marque, le requérant doit tenir compte des points suivants :

- *Dépôt dans les pays se prévalant du principe du "premier à utiliser"*

Il n'est pas obligatoire d'établir les droits d'une marque de commerce dans les pays utilisant le principe du "premier à utiliser" comme les États-Unis. Néanmoins, comme l'enregistrement des marques de commerce dans ces pays procure des avantages considérables à leurs propriétaires, il est vivement conseillé d'y effectuer les démarches d'enregistrement.

Dans ceux où la protection des marques de commerce s'effectue selon le principe du "premier à déposer", il est nécessaire d'entamer les démarches d'enregistrement de la marque sans tarder.
- *Tirer parti des systèmes internationaux de dépôt, tels que*

- Le Protocole de Madrid

Le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Protocole de Madrid) est un traité international autorisant le détenteur d'une marque de commerce à la déposer dans n'importe lequel des pays parties en déposant une demande internationale. C'est le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), à Genève, qui gère le système international d'enregistrement de marques de commerce qui souhaitent les déposer dans plusieurs ou tous les pays parties au Protocole de Madrid peuvent faire une demande d'enregistrement international auprès de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO). Si les conditions de dépôt sont remplies, l'USPTO transmet la demande dans le cadre du Protocole de Madrid au Bureau international de l'OMPI à Genève. Le système de Madrid concernant l'enregistrement marques a pour principaux avantages son caractère pratique et peu coûteux. Au lieu de déposer une demande dans chaque pays membre, le Protocole de Madrid permet au requérant de déposer une demande unique d'enregistrement dans des dizaines de pays moyennant un droit de dépôt unique. Plus de 70 pays, parmi lesquels les États-Unis et l'Union européenne (UE), sont parties au Protocole de Madrid. Pour de plus amples informations concernant cette exigence, allez sur :

www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madridindex.htm.

- Marque communautaire (MC)

La MC offre la possibilité de protéger une marque de commerce dans tous les pays de l'UE en déposant une seule demande. Vous pouvez faire une demande de MC directement au Bureau de l'Harmonisation du Marché Intérieur à Alicante, Espagne, ou à l'Office des marques de l'un des pays de l'UE.

Notez que comme l'UE est partie au Protocole de Madrid, il est inutile de déposer à la fois une demande de MC et une autre dans le cadre du protocole de Madrid. Toutefois, si vous souhaitez enregistrer la marque

uniquement dans l'UE et non dans les autres pays parties au Protocole de Madrid, la demande de MC est vraisemblablement une solution plus efficace et moins coûteuse. Pour de plus amples informations concernant le Protocole de Madrid comparé à la MC, consultez :

www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=132&getcontent=1.

- *Revendiquer la priorité selon la Convention de Paris*

Conformément à la Convention de Paris (Acte de Stockholm de 1967), si une demande de marque est déposée dans le pays d'origine d'un requérant et la même demande dans d'autres pays signataires dans un délai de 6 mois après la première demande, le requérant peut revendiquer la date de dépôt de la première demande dans le pays d'origine lors de ses demandes ultérieures de dépôt. Cette date de dépôt est la date de priorité aux fins de l'établissement des droits sur les territoires des pays adhérents à la Convention de Paris.
- *Déposer des traductions phonétiques et conceptuelles des marques*

Lorsqu'on enregistre des marques de commerce dans un pays étranger, il est conseillé de traduire la marque dans la langue du pays en question. Dans les pays dont les langues n'utilisent pas les caractères romains, tels que des pays en Asie et au Moyen-Orient, il peut être judicieux d'enregistrer : (a) la version anglaise de la marque ; (b) la traduction phonétique (translittération) de la marque (par ex., SONY peut avoir pour translittération en chinois suo ni, qui signifie "câble" (suo) et "none" (ni) ; et (c) un équivalent conceptuel de la marque (par ex., la marque SHELL pourrait se traduire bei keen chinois, "coquillage"). Dans certains cas, la meilleure démarche consiste à associer l'équivalent conceptuel et la traduction phonétique. Par exemple, COCA-COLA en chinois est composé de caractères chinois prononcés ke kou ke le, qui produisent un son proche de la prononciation d'origine et signifie "goûteux qui produit le bonheur".

Vous trouverez ci-après l'exemple des mesures qu'une entreprise hypothétique devrait prendre pour protéger les droits de sa marque à l'étranger.

Nifty Products, Inc. (NPI), une entreprise américaine, a créé une cafetière révolutionnaire qui sera commercialisée sous le nom "WonderPot". Avant son lancement aux États-Unis, NPI dépose une déclaration d'intention d'usage pour enregistrer la marque WONDERPOT auprès de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO).

NPI anticipe que sa cafetière remportera un grand succès et, si elle prévoit de lancer son produit aux États-Unis, elle espère étendre ses ventes à des marchés étrangers d'ici 2 ans. Ainsi, un mois après avoir déposé la demande de marque aux États-Unis, les avocats de NPI effectuent des recherches de marques de commerce pour le nom WONDERPOT dans les pays où NPI prévoit de s'implanter, notamment en Australie, en Corée, au Japon, en Chine et dans chacun des pays de l'UE. Les recherches ne faisant pas ressortir de conflit avec le nom WONDERPOT, NPI demande à ses avocats de faire des demandes de dépôt de la marque WONDERPOT dans tous les pays où elles ont été effectuées. NPI souhaite reporter les dépenses associées aux demandes

de dépôt de marque à l'étranger, mais ses avocats lui conseillent de revendiquer une date de priorité antérieure au sens de la Convention de Paris si les demandes à l'étranger sont déposées dans un délai de 6 mois après. Ceux-ci informent alors l'entreprise qu'il suffit de faire une seule demande de dépôt pour garantir l'enregistrement de la marque de commerce dans tous les pays où elle souhaite la protéger. La demande de dépôt peut s'effectuer au sens du Protocole de Madrid parce que tous les pays dans lesquels NPI souhaite protéger sa marque sont parties à cet accord international. Encore mieux, la demande de NPI au sens du Protocole de Madrid peut s'effectuer par l'intermédiaire de l'USPTO.

NPI s'assure que tous ses produits portent tous les mentions de marque appropriées. L'entreprise se trouve désormais en position de force pour protéger les droits de sa marque sur son marché intérieur et à l'étranger.

Maintien en vigueur des droits de marques de commerce à l'étranger

Les droits de marques étant établis dans des pays étrangers, il convient de prendre des mesures pour en assurer le maintien en vigueur. Comme aux États-Unis, l'absence de mesures adéquates pour assurer le maintien en vigueur d'une marque de commerce dans un pays étranger peut déboucher sur l'abandon de la marque. Ainsi, les conditions à remplir pour assurer le maintien en vigueur des droits de marques à l'étranger sont :

- L'usage continu de la marque

Comme aux États-Unis, il est nécessaire de maintenir en vigueur les marques de commerce par leur usage effectif. La plupart des pays ont pris des dispositions d'annulation de l'enregistrement d'une marque de commerce dans le cas de sa non-utilisation pendant un certain temps, habituellement de 3 ou 5 ans. Si la marque n'est pas utilisée pendant le délai prescrit, un tribunal peut en décider l'abandon, ce qui permet ainsi à des tiers d'en faire usage.

- L'utilisation cohérente et correcte de la marque

Comme abordé à l'écran suivant, il n'est pas rare, aux États-Unis, que soient utilisés les symboles TM (trademark, marque de commerce) et SM (service mark, marque de service) avec des marques non enregistrées, et le symbole ® avec les marques enregistrées. Les symboles de marques de commerce sont couramment utilisés aux États-Unis, tous les pays ne les reconnaissent pas nécessairement. Ainsi, lorsque vous utilisez des marques en rapport avec des produits ou des publicités qui pourraient être distribués hors des États-Unis, l'utilisation d'une mention de marque telle que "[la MARQUE DE COMMERCE] est une marque de commerce de [propriétaire], déposée aux États-Unis et dans d'autres pays".

- L'application des droits de marque

Comme évoqué dans le module 4, le propriétaire d'une marque de commerce doit prendre des mesures à l'encontre des tiers qui, sans son autorisation, utilisent une marque qui peut être confondue avec la sienne. Si les contrevenants ne sont pas réprimés, l'image

et la force de la marque peuvent progressivement s'affaiblir, au fil du temps, elle peut être abandonnée.

- Les dépôts nécessaires pour maintenir les enregistrements en vigueur

Comme pour les enregistrements de marques aux États-Unis, il est nécessaire de déposer les marques et de s'acquitter régulièrement de taxes pour les maintenir en vigueur à l'étranger. Les règles étant différentes dans chaque pays, les propriétaires de marques de commerce devront engager des avocats sur place pour les aider à effectuer les démarches de maintien en vigueur des enregistrements à l'étranger.

- Des contrats de licence adéquats et une surveillance

Comme expliqué dans le module 4, il convient de prévoir des contrats de licence de marques par écrit et il faut que les propriétaires de marques de commerce exercent une surveillance de la qualité de tous les produits et services offerts au consommateur par les licenciés.

Établir les droits de brevet à l'étranger

Quiconque souhaite obtenir des droits de brevet dans d'autres pays doit :

- Effectuer des recherches de brevets dans ces pays afin de déterminer si l'invention est brevetable et si elle est déjà couverte par un autre brevet dans lesdits pays.
- Faire des demandes de dépôt de brevet dans chaque pays où l'on souhaite le protéger. Les procédures de demandes de brevets varient d'un pays à l'autre mais comme aux États-Unis, elles doivent généralement comprendre :
 - Une description de l'invention, habituellement accompagnée de dessins, de plans ou de diagrammes
 - Les revendications spécifiques qui indiquent la portée de la protection recherchée pour le brevet

Lorsqu'il dépose une demande de brevet dans des pays étrangers, le requérant doit tenir compte des points suivants :

- Pays "Premier à inventer" par opposition à "premier à déposer"

Les États-Unis appliquent le principe du "premier à inventer", le brevet étant délivré à la ou aux personnes qui s'avèrent être le(s) première(s) inventeur(s) de la matière en question. Ce système se distingue de ceux de presque tous les autres pays, qui ont mis en place un principe du "premier à déposer", le brevet étant délivré à la première partie qui dépose la demande de brevet quel qu'en soit l'inventeur. Dans les pays appliquant le principe du "premier à déposer", il convient de déposer les demandes de brevets au plus

vite pour ne pas risquer de perdre les droits de brevets au profit de tiers qui le feraient antérieurement.

- Règles concernant la divulgation publique dans les pays étrangers (risque de perdre les droits du brevet)

La loi américaine accorde un délai de grâce d'une année à compter de la date de divulgation publique ou de certains usages ou ventes d'une invention, pour déposer une demande de brevet américain. Par opposition, la plupart des autres pays interdisent la délivrance d'un brevet si l'invention a été divulguée publiquement avant le dépôt d'une demande de brevet. Ainsi, pour préserver les droits d'un brevet à l'étranger, les inventeurs devront décider avec prudence quand divulguer leur invention et où déposer une demande de brevet étranger.

- Accords internationaux qui contribuent à protéger les brevets au plan international, parmi lesquels :

- *La Convention de Paris*

- La Convention de Paris aide les inventeurs issus de pays signataires, qui cherchent à établir leurs droits dans d'autres pays, en leur accordant le droit de revendiquer une date de dépôt antérieure lors des demandes de brevets ultérieures. Plus particulièrement, si un inventeur dépose une demande de brevet dans d'autres pays signataires dans un délai d'un an après avoir déposé sa première demande (habituellement dans son pays d'origine), les demandes ultérieures comporteront la date de dépôt de la première demande.

- *Traité de coopération en matière de brevets (PCT)*

- Le PCT offre la possibilité de déposer une demande unique de brevet international, qui a le même effet que des demandes individuelles dans chacun de ses pays adhérents. Il prévoit une procédure d'examen en deux étapes :

1. L'office des brevets qui reçoit une demande effectue tout d'abord un examen préalable de ladite demande.
2. Puis les offices nationaux des brevets des États adhérents au PCT examinent la demande, en tenant compte des conclusions de l'examen préalable.

Notez qu'après le dépôt de la demande initiale, elle fera l'objet d'un examen séparé par chaque pays adhérent au PCT et que ceci suppose l'acquittement de droits pour chacun des pays.

Le PCT compte plus de 135 pays adhérents, parmi lesquels les États-Unis et la plupart des pays développés du monde. Vous trouverez une liste des adhérents actuels au PCT sur :

http://www.wipo.int/pct/guide/fr/gdvol1/annexes/annexa/ax_a.pdf.

Les inventeurs américains doivent déposer leur demande au sens du PCT auprès d'une division spéciale de l'USPTO, l'Office récepteur des États-Unis. Pour toute information et assistance concernant les démarches de demande au sens du PCT, allez sur : <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/pctlegaladminmain.html>.

Pour de plus amples informations concernant l'établissement de droits de brevets à l'étranger, y compris les estimations des coûts associés à ces démarches, vous pouvez consulter le rapport du Bureau de vérification des comptes du gouvernement aux États-Unis (General Accountability Office, GAO) intitulé "Experts Advice for Small Businesses Seeking Foreign Patents" (conseils des experts aux petites entreprises qui souhaitent déposer des brevets à l'étranger) qui est en ligne sur www.stopfakes.gov.

Vous trouverez ci-après l'exemple des leçons qu'une entreprise hypothétique a tirées concernant la protection de brevets à l'étranger.

La Biotech Corporation (Biotech) est une petite compagnie pharmaceutique de Californie. En juillet 2001, elle a terminé des travaux relatifs à un nouveau médicament prometteur pour soigner les victimes de crises cardiaques. En janvier 2002, elle dépose une demande de brevet américain pour la composition du produit pharmaceutique, qui lui a été délivré en mars 2003.

En décembre 2003, elle dépose une demande de brevet pour le produit pharmaceutique au Japon. En mars 2004, l'Office des brevets japonais émet un avis à Biotech l'informant qu'il avait rejeté sa demande de brevet en raison d'une absence de nouveauté, citant une demande antérieure de brevet en instance déposée en février 2003 par Advanced Medical Ltd. (AML), une compagnie pharmaceutique britannique. AML avait développé simultanément un médicament presque identique à celui de Biotech, et achevé ses travaux en décembre 2002.

Révoltée que sa demande de brevet ait été rejetée au Japon, Biotech informe toutes les parties concernées qu'elle avait inventé le médicament avant AML. De plus, la compagnie pharmaceutique avance qu'elle a déposé sa demande de brevet au Japon dans un délai largement inférieur à celui d'un an à compter de la date de délivrance du brevet américain et que sa demande de brevet japonais aurait par conséquent dû se voir accorder un statut prioritaire.

Malheureusement, Biotech se trouve dans une position de faiblesse pour s'opposer au brevet japonais d'AML parce qu'elle n'avait pas pris les mesures adéquates pour protéger ses droits. Le fait qu'elle ait inventé le médicament en premier n'est pas pertinent en ce qui concerne la priorité au Japon car il est régi par le principe du "premier à déposer" et non du "premier à inventer". Biotech aurait pu s'assurer une date de dépôt antérieure conformément à la Convention de Paris, mais il semble qu'elle ait mécompris la nécessité de le faire.

En vertu de la Convention de Paris, si un inventeur dépose une demande de brevet étranger dans un délai d'un an après avoir déposé sa première demande (habituellement dans son pays d'origine), la deuxième demande comportera la date de dépôt de la première. Dans ce cas précis, Biotech a déposé sa demande de brevet japonais dans un délai inférieur à un an après la délivrance du brevet américain, et non un an après le dépôt de la demande de brevet américain. Ainsi, il était trop tard pour invoquer la priorité au sens de la Convention de Paris.

Notons également que Biotech aurait dû envisager de déposer une demande au sens du PCT plutôt que de chercher à protéger le brevet au Japon uniquement. Si elle l'avait fait, elle se serait assurée la priorité dans de nombreux pays étrangers par l'intermédiaire d'un seul dépôt.

Maintien en vigueur des droits de brevet à l'étranger

Les droits de brevet étant établis dans des pays étrangers, il convient de prendre les mesures qui suivent pour en assurer le maintien en vigueur. Si ce n'est pas le cas, les droits de brevet risquent d'être compromis ou abandonnés.

– Taxes de renouvellement ou de maintien en vigueur

Habituellement, pour maintenir en vigueur les droits de brevet pendant toute la durée de protection, il convient de s'acquitter régulièrement de taxes dans chaque pays où un brevet a été délivré. Faute de le faire, la déchéance du brevet sera prononcée et l'invention tombera dans le domaine public. Ce sont les taxes "de renouvellement" ou "de maintien en vigueur". Dans les pays où les taxes de maintien en vigueur sont acquittées annuellement, on les désigne parfois sous le nom d'annuités.

Chaque pays compte ses propres règles concernant la périodicité des taxes de maintien en vigueur requises. Si possible, il est conseillé de prendre un avocat pour assurer le paiement à échéance des taxes de maintien en vigueur des brevets. Il existe également des entreprises spécialisées dans la gestion du maintien en vigueur des brevets dans le monde entier.

Notez que, contrairement aux marques de commerce, il n'est pas possible de renouveler les brevets au-delà de la durée de protection fixée (normalement 20 ans). Bien que des pays appellent les taxes requises des taxes "de renouvellement", elles ont pour objet de maintenir le brevet en vigueur durant la période complète de protection et non de la prolonger au-delà du délai.

Vous vous acquittez de ces taxes pour empêcher l'expiration des droits sur votre brevet avant le délai maximum de 20 ans. La date d'échéance de la taxe de maintien en vigueur dépend de la date de dépôt de votre brevet. Le premier paiement est dû au plus tard à la 2ème date anniversaire du dépôt de votre demande et à chaque date anniversaire suivante jusqu'à la 19ème année.

– Exigences "d'exploitation" des brevets

Le concept "d'exploitation" d'une invention brevetée vise à assurer que le public du pays ayant délivré le brevet en bénéficie. Par exemple, si un pays X a délivré un brevet pour des gadgets mais son propriétaire n'en fabrique pas dans le pays en question, il n'aura pas "exploité" le brevet. Dans cette éventualité, le pays X est autorisé à accorder une licence à

quiconque accepterait d'y fabriquer des gadgets moyennant une indemnisation raisonnable à son propriétaire en échange de la licence.

Un accord international concernant les brevets stipule que "des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au . . . au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale." États-Unis, cette disposition interdit à d'autres pays (signataires de l'accord) d'exiger au propriétaire d'un brevet de fabriquer une invention brevetée dans ledit pays. Plutôt, il convient d'autoriser l'importation dans un pays de l'invention brevetée pour satisfaire les exigences d'exploitation.

Toutefois, certains pays maintiennent qu'ils ont le droit d'exiger qu'une invention brevetée soit fabriquée chez eux. Si la fabrication n'a pas lieu dans un délai prescrit, le brevet peut être déclaré nul et non avenu ou soumis à la concession d'une "licence obligatoire" à toute personne faisant une demande de licence (c. à d., le gouvernement de ce pays accorde à un tiers le droit de fabriquer l'invention brevetée sans le consentement du détenteur du brevet).

- Protection du brevet contre la contrefaçon

Les droits exclusifs délivrés au titulaire d'un brevet ne riment à rien si des mesures ne sont pas prises pour le protéger contre la contrefaçon. Plus une invention rencontre de succès sur le marché, plus il est probable que ses droits afférents seront violés.

Malheureusement, il est très coûteux de protéger les droits de brevets ; c'est pourquoi, leur protection efficace peut s'avérer une affaire difficile pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les inventeurs isolés.

Autres mesures de protection des droits de propriété intellectuelle à l'étranger

Hormis les mesures de protection des droits de propriété intellectuelle à l'étranger déjà abordées dans cette leçon, les entrepreneurs peuvent prendre trois autres mesures pour assurer la protection de la valeur de leur propriété intellectuelle. Ce sont les suivantes :

- Faire preuve de diligence raisonnable en choisissant ses partenaires commerciaux étrangers

Avant d'entamer des relations commerciales avec des entreprises étrangères, voire avant même d'entamer des discussions ou de mettre en place des accords commerciaux potentiels, il est essentiel de faire preuve de diligence raisonnable vis-à-vis de son futur partenaire commercial : vérifier qu'il n'a pas d'antécédents criminels, de vol de propriété intellectuelle, ou qu'il n'a pas eu de comportement de nature à représenter une menace pour votre entreprise.

Le Service commercial des États-Unis assiste les entreprises américaines à évaluer des partenaires étrangers potentiels. Pour contacter les bureaux du Service commercial dans le monde, allez sur : http://www.buyusa.gov/home/worldwide_us.html.

- Inclure des dispositions de droits de propriété intellectuelle dans les contrats de licence et contrats de sous-traitance

Une part significative de la valeur économique de la propriété intellectuelle provient de la concession de licences. Un contrat bien rédigé constitue un composant essentiel de tout contrat de licence. Un contrat mal formulé peut déboucher sur la déchéance ou la compromission par inadvertance des droits de propriété intellectuelle.

S'il est inutile dans la plupart des pays que les contrats soient longs, voire excessivement formels, ils doivent toutefois être clairs et inclure la terminologie adéquate concernant le droit de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, chaque pays est susceptible de compter ses propres exigences et procédures, c'est pourquoi un contrat type ne conviendra pas nécessairement à toutes les situations. Il est important d'obtenir des conseils juridiques auprès d'un expert dans ce domaine.

- Engager un prestataire de services pour surveiller le marché

Sur certains marchés, il est possible d'engager un prestataire de services pour surveiller le marché afin de réunir des informations au sujet des activités de contrefaçon qui s'y produisent. Comme pour tout partenaire commercial, choisissez ce prestataire avec prudence. Par exemple :

- Entretenez-vous avec lui pour lui poser les questions essentielles concernant l'étendue de son expérience et ses aptitudes à remplir vos objectifs. Interrogez-le sur son expérience en matière d'enquêtes discrètes et de surveillance, sur son matériel de pointe et son expérience en matière de collecte de pièces à conviction.
- Recherchez des références de clients antérieurs et méfiez-vous des entreprises qui vous garantissent des résultats à 100 %.
- Présentez les objectifs de votre entreprise par rapport à l'identification de contrefacteurs possibles.
- Expliquez au prestataire de services quelles sont vos méthodes de production, canaux de distribution et tarification.
- Gérez son travail comme s'il s'agissait d'un service interne de votre entreprise. Vérifiez son travail en lui demandant de vous fournir des documents originaux, photos et vidéos. Obtenez confirmation dès que possible des résultats auprès des autorités de police.

Module 6 : Protéger vos droits de propriété intellectuelle

Leçon 1 : Comment protéger vos droits de propriété intellectuelle

Introduction

Les droits de propriété intellectuelle étant de nature privée, il incombe à leur titulaire de les protéger. Toutefois, les autorités gouvernementales jouent également un rôle pour assurer qu'il est mis un terme aux violations et que les contrefacteurs sont dissuadés efficacement de poursuivre leurs activités de piratage et de contrefaçon à une échelle commerciale.

Veille du marché pour détecter les infractions aux droits de propriété intellectuelle

Pour mettre fin à des infractions susceptibles de porter atteinte à la réputation de votre entreprise et à la valeur de vos droits de propriété intellectuelle, vous devez surveiller activement le marché

afin de détecter les utilisations non autorisées de vos marques de commerce, droits d'auteur ou brevets. Parmi les mesures de veille du marché, on compte :

- La mise en place de votre propre programme ou l'engagement d'un cabinet de veille des marchés afin de détecter les infractions par le biais d'achats en gros, au détail et en ligne ; d'une surveillance technique et physique ; d'opérations d'infiltration ; et d'analyses du marché
- L'engagement d'un prestataire de services de surveillance de marques pour contrôler les publications officielles de dépôts ou d'enregistrements de marques de commerce dans différents pays

Si vous découvrez des infractions commises à l'encontre de vos droits de propriété intellectuelle, vous devez prendre conseil auprès de votre avocat pour savoir s'il faut notifier le contrefacteur de vos droits et, le cas échéant, les défendre en engageant des poursuites. Le reste de ce module procure des informations concernant les procédures et recours légaux disponibles pour lutter contre les infractions aux droits de propriété intellectuelle.

Protection aux frontières par le Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis

Le Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CPB) a établi des procédures aux frontières visant à empêcher l'entrée de marchandises en infraction sur le marché intérieur. L'enregistrement auprès du Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis de marques de commerce et de droits d'auteur fédéraux est simple ; il peut s'effectuer que vous suspectiez ou non que des marchandises en infraction pénètrent aux États-Unis. Vous pouvez faire cette démarche en ligne en vous connectant à la page d'enregistrement des droits de propriété intellectuelle du CBP sur <https://apps.cbp.gov/e-recordations>.

Au moment de l'enregistrement, ou à tout moment après, vous pouvez aussi alerter le Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis si vous suspectez que des marchandises en infraction pénètrent, ou vont arriver prochainement, sur le territoire américain. Dans ce cas, il convient d'envoyer un courriel expliquant vos allégations. Ce courriel doit :

- Fournir autant d'informations que possible concernant le contrevenant présumé, notamment au sujet des marchandises suspectées, comme :
 - Les ports d'entrée possibles
 - Le nom et les coordonnées de contact du présumé importateur, fabricant ou dépositaire
 - La date d'arrivée des marchandises
 - Le navire sur lequel les marchandises sont arrivées (ou pourraient arriver)
 - Des photographies numériques des marchandises protégées et de celles suspectées
- Être envoyé à hqiprbranch@dhs.gov.

Les démarches présentées dans le module 4 pour enregistrer les marques de commerce et droits d'auteur fédéraux auprès du Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis sont similaires à celles qui existent dans d'autres pays pour protéger les droits de propriété

intellectuelle aux frontières. Vous devez sérieusement envisager d'enregistrer vos droits de propriété intellectuelle auprès des autorités douanières des pays où vous exercez une activité commerciale. Par ailleurs, contrairement aux États-Unis, certains pays acceptent d'enregistrer les brevets. Bon nombre d'entre eux offrent des informations en ligne au sujet des démarches qu'il convient d'effectuer pour enregistrer la propriété intellectuelle auprès de leurs autorités douanières. Vous pouvez obtenir les coordonnées de contact des autorités douanières de pays étrangers sur : http://www.wcoipr.org/wcoipr/Menu_CustomContacts.htm.

Lutte contre les violations du droit d'auteur sur Internet

Un autre mécanisme facile et relativement bon marché de mise en application de la propriété intellectuelle, la procédure de "notification et de retrait," est destiné à lutter contre les violations du droit d'auteur sur Internet. Elle permet à un titulaire de droits d'auteur de faire retirer de sites américains, rapidement et aisément, des éléments qui portent atteinte aux droits d'auteur. La procédure fonctionne comme suit :

- *Première étape* : Première étape : si vous trouvez sur un site Internet tiers des éléments qui violent vos droits d'auteur, vous pouvez envoyer une lettre de mise en demeure au fournisseur d'accès Internet (FAI) qui héberge le site (par ex., AOL, Comcast). Elle doit être adressée au [représentant mandaté du FAI](#) et comprendre les [informations et déclarations](#) requises par la loi. Pour obtenir une liste de représentants mandatés de FAI, allez sur <http://www.copyright.gov/onlinesp/list/index.html>. La mise en demeure à un FAI doit comprendre :
 - Les nom, adresse et signature électronique du plaignant
 - Une identification des des éléments en infraction et leur localisation sur Internet ou, si le fournisseur de services est un outil de recherche d'information tel qu'un moteur de recherche, la référence ou le lien menant aux éléments en infraction
 - Une identification des œuvres déposées auxquelles il a été porté atteinte
 - Une déclaration du titulaire des droits d'auteur selon laquelle il croit de bonne foi que les œuvres déposées ne sont pas utilisées légalement
 - Une déclaration selon laquelle la la mise en demeure est exacte et, sous peine de faux témoignage, que la partie plaignante est autorisée à agir pour le compte du titulaire des droits
- *Deuxième étape* : si la lettre inclut toutes les informations et déclarations requises, le FAI devra "retirer" du site le contenu en question (en désactiver l'accès) et en avertir la partie qui a posté le contenu.
- *Troisième étape* : si la partie qui avait posté le contenu juge que celui-ci a été retiré injustement, il ou elle peut communiquer un contre-mémoire au FAI ("la remise en service"). Un contre-mémoire en bonne et due forme doit contenir les informations suivantes :
 - Les nom, adresse, numéro de téléphone et signature physique ou électronique de l'abonné
 - L'identification des éléments retirés et leur localisation avant enlèvement

- Une déclaration sous peine de faux témoignage que les éléments ont été retirés par erreur ou identification erronée
 - Une déclaration de l'abonné acceptant la compétence de la Cour fédérale ou, si à l'étranger, tout district judiciaire où se trouve le FAI
- *Quatrième étape* : si le FAI reçoit un contre-mémoire en bonne et due forme, il doit :
- Vous notifier que les éléments seront remis en ligne sous 10 jours ouvrés
 - Remettre le contenu en ligne sous 10 à 14 jours ouvrés à compter de la date de réception du contre-mémoire, à moins qu'il ne reçoive auparavant une mise en demeure de votre part l'informant que vous allez engager des poursuites à l'encontre de la partie qui a posté le contenu sur Internet.

Notez que toute partie présentant une plainte frauduleuse concernant des éléments en infraction risque de devoir payer au FAI des dommages résultant du retrait inapproprié des contenus. Les procédures à suivre dans le cas d'une infraction en ligne du fait de personnes ou d'entités étrangères sont susceptibles de varier ; de nombreux pays ne disposent pas de procédures comparables à celle de "notification et retrait".

Résoudre les litiges de noms de domaine

L'explosion d'Internet au milieu des années 1990 et la course à l'acquisition des noms de domaines ont créé des problèmes épineux pour les propriétaires de marques de commerce du monde entier. Bientôt, des litiges ont éclaté parmi les propriétaires légitimes de marques de commerce et entre des propriétaires légitimes de marques de commerce et des cybersquatters.

Les entreprises et les personnes privées possédant le droit légal d'utiliser la même marque de commerce pour différents produits et services souhaitent souvent utiliser le même nom de domaine. Par exemple, les propriétaires respectifs de la marque ROYAL pour des fenêtres, cornichons et services financiers ont peut-être tous voulu déposer le nom de domaine www.royal.com. Au contraire, les cybersquatters tirent profit de la nature "premier arrivé, premier servi" du système d'enregistrement des noms de domaines en déposant des noms de domaines qui incluent des marques de commerce avec lesquelles ils n'ont aucun lien légal. Ainsi, pour faciliter la résolution des litiges concernant les noms de domaines dans le monde, une procédure de règlement de litiges, les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (Principes UDRP), a été adoptée par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Les principes UDRP s'appliquent strictement aux litiges concernant les noms de domaines enregistrés dans les domaines génériques de premier niveau (TLD génériques) (par ex., .com, .org, .info, .biz). Conçus pour être efficaces et rentables, les principes UDRP servent à régler des milliers de litiges relatifs aux noms de domaines.

Des litiges concernant les noms de domaines existent également pour les domaines de premier niveau correspondant à des codes de pays (ccTLD). Ils sont traités conformément aux politiques et pratiques du ccTLD spécifique. Certains ccTLD ont adopté les principes UDRP ou des principes modifiés, tandis que d'autres ont institué des démarches distinctes pour résoudre les litiges. D'autres encore n'ont mis aucun système en place pour leur résolution administrative de litiges ; pour ces ccTLD, cette tâche est du ressort des tribunaux.

Plusieurs institutions sont autorisées par l'ICANN à instruire des litiges et les régler conformément aux principes UDRP. Des informations relatives aux principes UDRP et aux institutions de règlement des litiges approuvées sont disponibles sur le site Internet de l'ICANN à www.icann.org/udrp.

Ordonnances de ne pas faire

Si les mécanismes de protection aux frontières et sur Internet ne suffisent ou ne conviennent pas pour lutter contre les violations de votre propriété intellectuelle, vous devrez engager un avocat qui décidera de la stratégie à suivre. Souvent, il faut dans un premier temps délivrer une ordonnance de ne pas faire. C'est une lettre qui signifie vos droits au présumé violateur et lui demande de mettre un terme à l'infraction présumée.

Elle présente de nombreux avantages en tant que mesure préalable pour remédier à l'infraction. Une ordonnance de ne pas faire :

- Favorise souvent un règlement amiable.
 - De nombreux contrevenants à la propriété intellectuelle ne se rendent pas compte qu'ils sont en infraction et sont disposés à y mettre un terme après avoir été notifiés du problème par le titulaire de la propriété intellectuelle.
 - Un dialogue avec le présumé violateur peut contribuer à établir des faits sur l'infraction qui permettront de résoudre le problème moyennant l'introduction de changements mineurs.
- Permet parfois aux titulaires de propriété intellectuelle de remonter à la source des marchandises contrefaites, évitant ainsi des litiges avec les parties qui ne jouent qu'un rôle secondaire.
- Peut vous permettre de recouvrer des dommages-intérêts plus élevés dans toute action ultérieure car, en notifiant vos droits au présumé contrevenant, toutes les atteintes ultérieures pourront être interprétées comme "intentionnelles".

Autres moyens de lutter contre les infractions à la propriété intellectuelle sans action en justice

Lorsqu'une ordonnance de ne pas faire n'obtient pas les résultats souhaités, il peut être nécessaire d'intenter un procès pour violation de la propriété intellectuelle. Toutefois, le détenteur de propriété intellectuelle peut envisager le recours à d'autres mesures avant d'entamer une action en justice coûteuse et laborieuse. Ce sont les suivantes :

- Règlement extrajudiciaire de litiges (ADR, "Alternative Dispute Resolution")

Pour de nombreuses raisons, il est possible qu'une action en justice ne constitue pas le meilleur moyen pour lutter contre les contrevenants. Les actions en justice pour non-respect de la propriété intellectuelle étant complexes, ces affaires prennent parfois des années avant que les tribunaux ne parviennent à une décision. Avec de tels délais, il est possible que l'objet du litige ne soit plus d'actualité. Dans les affaires impliquant des contrevenants étrangers, les questions de juridictions légales sont parfois très difficiles à résoudre. Enfin, les procès en propriété intellectuelle sont très coûteux. Par exemple, aux États-Unis, le coût global d'un litige concernant un brevet jusqu'au procès s'élève en moyenne à 1 million de dollars É.U.

Les services de Règlement extrajudiciaire de litiges (ADR, "Alternative Dispute Resolution") constituent une solution permettant d'éviter l'action en justice. Ils désignent des modes de résolution des conflits qui ne reposent pas sur le système judiciaire classique. L'un d'eux, la médiation, est beaucoup moins coûteuse qu'un procès. La médiation est un processus de résolution des conflits volontaire et non-contraignant dans le cadre duquel une partie neutre (le médiateur) assiste les parties dans la recherche d'un règlement négocié. La médiation se présente comme une réunion de médiation arbitrée à laquelle toutes les parties assistent et sont représentées par un conseil. L'arbitrage est une autre forme de Règlement extrajudiciaire de litiges. Sa décision est contraignante et finale comme dans le cadre d'un procès. Si l'arbitrage est plus formel que la médiation, il demeure dans de nombreux cas moins onéreux et plus rapide qu'une action en justice.

Le Centre de médiation et d'arbitrage de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) propose des services de Règlement extrajudiciaire de litiges pour contribuer au règlement des litiges commerciaux internationaux entre parties privées. Pour de plus amples informations concernant le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, allez sur <http://www.wipo.int/amc/fr/index.html>.

En outre, l'Association internationale des marques de commerce propose des services de règlement extrajudiciaire de litiges dans les affaires de contrefaçon de marques de commerce. Pour de plus amples informations, allez sur http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=219&gclid=4.

Les associations locales du barreau, les organisations d'artistes et les associations sectorielles sont susceptibles de proposer des services de ce type.

- Prendre contact avec une association professionnelle

Les associations professionnelles représentant les secteurs du droit de la propriété intellectuelle (droits d'auteur, marques de commerce et brevets) sont très actives aux États-Unis et sur de nombreux marchés étrangers. Les représentants de ces associations peuvent constituer d'excellentes sources d'informations en matière de perspectives et de renseignement "de terrain". Avec d'autres associations sectorielles, elles peuvent

également contribuer à exercer des pressions sur les gouvernements étrangers afin qu'ils prennent des mesures pour appliquer la loi à l'encontre des contrevenants dans leur pays. Vous trouverez une liste non exhaustive des associations sectorielles au Centre d'information et de documentation.

– Contrats de licence

Dans certaines circonstances, exiger un arrêt total de l'activité de contrefaçon ainsi qu'un dédommagement pour toutes les violations antérieures ne constitue sans doute pas la meilleure façon de traiter avec un contrevenant. Un règlement acceptable par les deux parties, tel que proposer un contrat de licence au contrevenant à des conditions commercialement raisonnables, peut procurer une solution plus rapide et moins coûteuse. Un contrat de licence peut ainsi permettre à une entreprise d'exploiter d'autres marchés en autorisant le licencié à appliquer la technologie existante sur un marché différent. L'octroi de licences à des entreprises pour la production et la distribution parmi des populations distinctes peut permettre à une entreprise de tirer plus d'avantages de sa technologie tout en évitant d'avoir à supporter les frais généraux nécessaires à une implantation sur les marchés étrangers.

Si ce n'est peut-être pas la meilleure solution dans toutes les situations, c'est une option à considérer lorsqu'on recherche la meilleure stratégie pour lutter contre la contrefaçon.

Présentation générale des procédures civiles et administratives

Dans les affaires où les autres moyens n'ont pas suffi à mettre un terme à l'activité contrevenante, il peut s'avérer nécessaire de recourir à l'action en justice pour résoudre ce problème. Vous devrez alors engager un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour vous prêter assistance. Les lois et les procédures associées aux litiges relatifs à la propriété intellectuelle étant complexes, il est extrêmement difficile de faire appliquer vos droits légaux sans recourir aux services d'un avocat spécialisé dans ce domaine.

Les litiges concernant les infractions à la propriété intellectuelle sont examinés devant des *tribunaux civils* ou des *tribunaux administratifs*.

Un *tribunal civil* est une procédure entre deux parties privées dans laquelle une personne (le plaignant) en poursuit une autre (le défendeur) qui lui a causé préjudice ou dommage. Le jugement d'une affaire civile ne comprend pas l'imposition d'une sanction pénale. Si le plaignant gagne, il ou elle peut recevoir des indemnités sous forme de dommages-intérêts et/ou une injonction pour empêcher le défendeur de poursuivre ses activités en infraction.

Une motion d'injonction préliminaire est une ordonnance qui contraint un défendeur à faire ou ne pas faire quelque chose pendant qu'une affaire au civil est en cours. Aux États-Unis, un plaignant qui cherche à obtenir une motion d'injonction préliminaire doit être en mesure de prouver qu'il ou elle a subi un préjudice irréparable et qu'il ou elle a des chances de remporter le procès. Dans une affaire de violation du droit de la propriété intellectuelle, une motion d'injonction préliminaire interdira généralement au contrevenant présumé de fabriquer ou de vendre le produit ou le service en question pendant que l'affaire est en cours. De nombreuses affaires de marques de

commerce trouvent un règlement grâce à l'injonction, un ordre de mettre un terme à la vente des marchandises en infraction puis de les détruire. La plupart des affaires portées devant les tribunaux aux États-Unis sont réglées ou résolues avant le procès.

Les tribunaux administratifs sont des organes de prise de décision fonctionnant au sein d'une administration gouvernementale ou en relation directe avec elle. Ils ne font pas partie du système judiciaire d'un pays bien que leur fonction soit quasi-judiciaire dans la mesure où elle a une incidence directe sur les droits légaux d'une personne ou d'une entreprise. Les actions au civil et les affaires menées auprès d'un tribunal administratif sont considérées comme des procédures civiles car elles ne supposent pas l'imposition de sanctions pénales.

Différents pays recourent à toute une gamme de tribunaux administratifs pour traiter les questions liées au droit de la propriété intellectuelle. La Commission d'instruction et d'appel des marques de commerce (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB) est un tribunal administratif compétent en propriété intellectuelle aux États-Unis. L'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) et instruit les affaires relatives aux dépôts de marques de commerce, notamment les litiges entre des titulaires de marques ayant trait aux dépôts et enregistrements de marques.

Vous prendrez la décision de mener l'affaire devant l'un ou l'autre en consultation avec votre avocat. Ces deux types de procédures mettent souvent très longtemps à aboutir et, tandis qu'elles sont en cours, les marchandises contrevenantes sont susceptibles de continuer à pénétrer sur le marché ou d'être détruites. Pour remédier à cette situation, les détenteurs de propriété intellectuelle peuvent prendre des mesures provisoires pour mettre immédiatement un terme à l'arrivée de produits contrevenants sur le marché. Les mesures provisoires sont des recours judiciaires disponibles pour mettre immédiatement un terme à une activité de contrefaçon alors qu'une affaire pour violation du droit de la propriété intellectuelle est en instance. Parmi les exemples de mesures provisoires, on compte :

- *Les motions d'injonction préliminaire*, qui sont des ordonnances du tribunal contraignant un défendeur à faire ou ne pas faire quelque chose pendant qu'une affaire est en cours. Dans une affaire de violation du droit de la propriété intellectuelle, une motion d'injonction préliminaire interdira généralement au contrevenant présumé de fabriquer ou de vendre le produit ou le service en question pendant que l'affaire est en cours.
- *Les ordonnances de séquestre*, qui sont des ordonnances du tribunal requérant la saisie et l'immobilisation de marchandises de contrefaçon mises en cause au début d'une affaire. Les ordonnances de séquestre peuvent également concerner les documents professionnels du contrevenant.

À nouveau, vous devrez consulter votre avocat afin de voir quelles options conviennent le mieux à votre cas.

Actions au civil à l'encontre des contrefacteurs étrangers

Si vous connaissez l'identité d'une personne ou d'une entité étrangère qui expédie des produits de contrefaçon aux États-Unis, et si vous remplissez les conditions légales et juridictionnelles nécessaires, vous pouvez déposer une plainte à l'encontre du contrefacteur étranger et/ou de son

importateur ou distributeur américain auprès d'un tribunal fédéral. Si vous aboutissez, vous pouvez obtenir des dommages-intérêts monétaires ainsi qu'une injonction à l'encontre de toute autre activité contrevenante.

Sachez toutefois que les actions au civil à l'encontre de défendeurs étrangers dans un tribunal américain peuvent être difficiles, coûteuses et laborieuses. Veuillez consulter votre avocat afin de vérifier si cette option est appropriée.

Procédure administrative à l'encontre des contrevenants étrangers

Ces dernières années, un nombre croissant de propriétaires de propriété intellectuelle tentent d'obtenir réparation des préjudices subis par des importations en infraction en déclenchant des enquêtes auprès de la Commission américaine du commerce international (ITC) au titre de l'article 337 de la Loi tarifaire de 1930. Une enquête au titre de l'article 337 équivaut à l'action pour contrefaçon qu'un détenteur de propriété intellectuelle pourrait tenter auprès de la Cour fédérale ; toutefois bon nombre d'entre eux préfèrent entamer une procédure auprès de l'ITC parce que :

- C'est plus facile et plus rapide. Une enquête au titre de l'article 337 est généralement plus rapide qu'une action en justice pour contrefaçon auprès de la Cour fédérale pour trois raisons principales :
 - Ce sont des procédures accélérées, elles sont donc prévues pour être plus rapides et plus simplifiées que les poursuites judiciaires.
 - La signification est plus rapide et moins chère à la Commission américaine du commerce international.
 - Les conflits de compétence sont moins courants à la Commission américaine du commerce international car cette dernière peut prendre des mesures à l'encontre des marchandises de contrefaçon sans nécessiter d'obtenir de juridiction vis-à-vis du contrefacteur étranger.
- S'il réussit, le détenteur de propriété intellectuelle est susceptible d'obtenir (1) une ordonnance d'exclusion empêchant l'importation de produits de contrefaçon aux États-Unis et (2) une ordonnance de cessation et d'abstention interdisant la vente et la distribution du produit de contrefaçon aux États-Unis.
- Une ordonnance d'exclusion relative au droit de brevet émanant de la Commission américaine du commerce international est susceptible de permettre au propriétaire du brevet de faire appliquer des droits du brevet par les autorités douanières qui ne sont pas disponibles en enregistrant simplement un brevet auprès du Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. (Si le Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis n'a pas à lui seul la compétence légale pour déterminer s'il y a violation du droit de brevet, il peut appliquer les ordonnances d'exclusion obtenues de la Commission américaine du commerce international.)

En dépit du fait qu'une procédure au titre de l'article 337 est généralement plus rapide qu'un procès au civil, elle n'en demeure pas moins très coûteuse car elle requiert un travail considérable et long de l'avocat pour trouver un règlement définitif. Veuillez également noter qu'un un

détenteur de propriété intellectuelle doit avoir enregistré son brevet, sa marque de commerce ou ses droits d'auteur pour déclencher une procédure au titre de l'article 337. Des informations complémentaires relatives aux enquêtes au titre de l'article 337 se trouvent sur http://www.usitc.gov/trade_remedy/int_prop/index.htm.

Procédure judiciaire

Les bénéfices issus de la vente de produits contrefaits et piratés étant si considérables, les dommages-intérêts monétaires, les amendes administratives et les séquestres et destructions de marchandises de contrefaçon ne sont pas toujours efficaces pour dissuader cette activité. En conséquence, une procédure judiciaire est parfois nécessaire, particulièrement dans les affaires de contrefaçon de marques commerciales et de piratage de droit d'auteur intentionnels et à échelle commerciale.

Parmi les sanctions pénales, on compte :

- L'emprisonnement et/ou des amendes monétaires
- Le séquestre et la destruction des marchandises de contrefaçon et du matériel utilisé pour leur fabrication
- Si vous avez connaissance d'un cas de vol de propriété intellectuelle, veuillez prendre contact avec le Centre national du droit de la propriété intellectuelle en allant sur <http://www.ice.gov/pi/cornerstone/ipr/index.htm>.

Résumé

Vous avez maintenant terminé le cours "Connaître le droit de la propriété intellectuelle".